


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 30.11.2015. Данное возражение подано ЗАО «Дриада Вайн», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013739379, при этом установлено следующее.



Заявка № 2013739739 на регистрацию комбинированного обозначения «  » была подана на имя заявителя 14.11.2013 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «бренди; вина».

Согласно материалам заявки на регистрацию представлено объемное обозначение в виде бутылки, выполненной в форме кувшина с вытянутым и расширяющимся к верху горлышком и ручкой. На горлышке выполнена узкая дуга в виде витка спирали. В нижней части тулова бутылки размещены элементы «DRIADA», «D», «TRADE». Дно бутылки выполнено в виде вогнутой рельефной поверхности с насечками и углублением прямоугольной формы. На дне выполнена узорная надпись «VINERI».

Роспатентом 01.09.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013739379 в отношении товаров 33

класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).




Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что все входящие в состав заявленного обозначения: все словесные элементы, кроме слова «DRIADA», а также кувшин, форма которого обусловлена исключительно функциональным назначением (емкость для хранения и реализации товаров, указанных в заявке), занимают доминирующее положение, в связи с чем обозначение в целом не обладает различительной способностью.

В заключении экспертизы приведен подробный анализ представленных заявителем документов (1). В частности указано, что большинство документов не соотносятся с упаковкой алкогольной продукции и, соответственно, с заявленным обозначением. Представленные фотографии содержат бутылки с этикетками и контрэтикетками, которые и обуславливают различительную способность упаковки в целом.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.11.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- форма заявленного обозначения является следствием нетрадиционного оригинального выполнения и имеет ряд особенностей: вытянутое, слегка расширяющееся кверху горлышко, ручка выполнена в виде крючка, основание ручки имеет углубление, у основания горлышка выполнен выступающий узор в виде ветки лозы, по центру которой изображен виноградный лист, надпись «DRIADA»;

- у заявителя уже имеются исключительные права на ряд товарных знаков

(№ 379231 – , № 418262 – , №417414 –  и т.д.), при этом приоритет первого знака датируется 2008 годом;

- заявитель входит в один из крупнейших торгово-производственных холдингов – «DRIADA GROUP» (приведены сведения о деятельности заявителя);

- Суд по интеллектуальным правам (СИП) в решении от 17.10.2014 по делу № СИП-720/2014 указал, что ЗАО «Дриада Вайн» осуществляет деятельность по производству товаров 33 класса МКТУ;

- с марта 2012 года заявителем осуществлены подготовительные действия, связанные с реальным использованием заявленного обозначения на территории Российской Федерации и начат розлив испанского вина;

- получение исключительных прав на заявленное обозначение направлено на пресечение недобросовестных действий третьих лиц, связанных с производством (копированием) и последующим введением в товарооборот подобных производимых заявителем товаров с использованием сходных объемных товарных знаков.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены материалы (2), включающие фотографии бутылок и этикеток, договоры, таможенные декларации, декларацию о соответствии и т.д.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

От заявителя 20.06.2016, а также на заседании коллегии, состоявшемся 04.07.2016, поступили материалы (3), включающие сведения о реализации, договоры, маркетинговые исследования и т.д.


Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (14.11.2013) заявки № 2013739379 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным и содержит объемный элемент – бутылку в виде прозрачной емкости в форме кувшина с вытянутым и расширяющимся кверху горлышком и ручкой. На горлышке выполнена узкая дуга в виде витка спирали. У основания горлышка выполнен выступающий узор в виде ветки лозы, по центру которой изображен виноградный лист. Ручка выполнена в виде крючка. В нижней части тулова бутылки размещены элементы «DRIADA», «D», «TRADE». Дно бутылки выполнено в виде вогнутой рельефной поверхности с насечками и углублением прямоугольной формы. На дне выполнена узорная надпись «VINERI». Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: «бренди; вина».

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение представляет собой бутылку, форма которой определяется исключительно ее функциональным назначением – емкость, в которой реализуются товары 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного объемного обозначения показал, что оно представляет собой упаковку, емкость, в которой реализуются товары заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ.

При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения – обусловлена ли она только функциональным назначением или

является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению индивидуализирующую способность.

Очевидно, форма заявленного обозначения, представляющего собой емкость, предназначенную для хранения и реализации товара – алкогольной продукции, обусловлена не только функциональными свойствами, присущими упаковкам заявленных товаров, но и является следствием нетрадиционного, оригинального выполнения, обладает индивидуализирующими признаками, способными отличать ее от других бутылок, предназначенных для упаковки алкогольной продукции.

К таким признакам относится ряд особенностей, которые явственно видны на представленных проекциях и отмечены в описании заявленного обозначения, такие как: форма бутылки, форма горлышка и ручки, наличие декоративных и рельефных элементов: узор в виде ветки лозы, по центру которой изображен виноградный лист, слово «DRIADA». Указанные особенности придают заявленному объемному обозначению оригинальность и различительность и обеспечивают узнавание товара заявителя, упакованного в бутылку заявленной формы, а также способствуют отличию продукции заявителя от аналогичной продукции иных производителей.

Кроме того, коллегия приняла к сведению представленные заявителем документы (1-3), из которых усматривается, что ЗАО «Дриада Вайн» входит в группу компаний «DRIADA GROUP», осуществляющую продвижение алкогольной продукции на территории Российской Федерации. Как следует из договоров наряду с заявителем в указанную группу компаний также входят ООО «Эрдин», ООО «Дриада» и др. Алкогольная продукция, упакованная в заявленную бутылку, производилась на территориях Испании и Италии по заказу заявителя и



поставлялась в Россию (, ,).

В дальнейшем изготовленная продукция поставлялась на территорию Российской Федерации, что следует из представленных грузовых таможенных деклараций, приходных ордеров и счетов-фактур, и реализовывалась по договорам, заключенным с различными дистрибьюторами.

Также следует указать, что согласно представленным маркетинговым исследованиям, проведенным в 2005-2006 г.г., были предложены к производству несколько форм бутылок, в том числе в форме заявленного обозначения.

Приведенные сведения обуславливают вывод об ассоциировании заявленной бутылки с алкогольной продукцией, появившейся в гражданском обороте до даты приоритета заявленного обозначения, а, следовательно, о наличии у него приобретенной различительной способности.

Коллегией приняты во внимание наличие у заявителя исключительного права на ряд объемных обозначений (приоритет первого знака датируется 2008 годом), что позволяет прийти к выводу о том, что длительное время заявитель не только посредством этикеток, но и с помощью оригинальных упаковок стремится индивидуализировать свой товар и привлечь внимание потенциального потребителя.

Таким образом, исполнение заявленного объемного обозначения в нестандартной, запоминающейся форме способствует осуществлению заявленным обозначением основной функции товарного знака – индивидуализировать товары производителя, что не позволяет отнести его к обозначениям, указанным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении словесных элементов, выполненных на бутылке, коллегия указывает, что кроме слова «DRIADA» все элементы являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2013739379 в отношении товаров 33 класса МКТУ: «бренди; вина» с исключением из самостоятельной правовой охраны всех словесных элементов, кроме слова «DRIADA».

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

удовлетворить возражение от 30.11.2015, изменить решение Роспатента от 01.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013739379.