

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 поступившее 25.12.2015 возражение, поданное по поручению ЗАО «Дриада Вайн», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739382, при этом установила следующее.



Объемное обозначение  по заявке №2013739382, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.11.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «бренди; вина».

Роспатентом 28.09.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение представляет собой форму бутылки, которая обусловлена исключительно функциональным назначением. Поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимает не охраняемый элемент (форма упаковки – бутылка), то оно признано в целом не обладающим

различительной способностью и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В поступившем возражении и дополнении к нему, представленном на заседании коллегии, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является оригинальным, обладает индивидуализирующими свойствами и различительной способностью;

- заявитель обладает исключительным правом как на словесные, так и на объемные товарные знаки, предназначенные для маркировки алкогольной продукции;

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

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

- заявитель осуществляет действия, связанные с использованием заявленного обозначения, с 2008 года, что привело к его известности и узнаваемости на рынке.

В связи с изложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.09.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013739382 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Договор №17/01-2008 от 17.01.2008 г. о совместном продвижении на территории РФ алкогольной продукции, заключенный между ООО «ЭКО-АЛКО» и ЗАО «Дриада Вайн» [1];

- Соглашением №27/03-08 от 27.03.2008 г., заключенный между ЗАО «Дриада Вайн» и ООО «ЭКО-АЛКО» с приложением [2];

- Лицензия А 621950 от 16.08.2007 г., выданная ООО «ЭКО-АЛКО» на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции [3];

- Контракт №ИМП-2007/01 от 30.10.2007, заключенный между ООО «ЭКО-АЛКО» и ПИК «Suvorov-Vin», Республика Молдова [4];

- Договор от 02.03.2012 г. о совместном продвижении на территории РФ алкогольной продукции (вино, игристое вино, винные напитки), заключенный между ЗАО «Дриада Вайн» и ООО «Эрдин» [5];
- Лицензия А 604766 от 07 ноября 2012 г., выданная ООО «Эрдин» на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции [6];
- Соглашение о сотрудничестве №02/07-14 от 02.07.2014 г., заключенный между ЗАО «Дриада Вайн» и ООО «Эрдин» [7];
- Контракт №50 от 07.03.2014 г., заключенный между ООО «Эрдин» и СП «Казаяк-Вин» АО, Республика Молдова [8];
- Реестр поставленной алкогольной продукции с 2008 по 2014 гг., разлитой в бутылку по заявленному обозначению [9];
- Фотографии и образцы продукции [10];
- Сведения о реализации на территории Российской Федерации алкогольной продукции под заявленным обозначением [11];
- Лицензия А 600830 от 12.01.2012 г., выданная ООО «Рост» на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции [12];
- Рекламная продукция [13];
- Счет на изготовление полиграфической продукции для ООО «Эрдин» от 05.06.2013 г. [14];
- Договоры поставок продукции, заключенной ООО «Эрдин» с покупателями и распространителями алкогольной продукции, разлитой в бутылку по заявленному обозначению в регионах России (№010812/19 от 01.08.2012 г., №12-155 от 01.07.2012 г., №12-125 от 25.06.2012, №12-242 от 01.12.2012 г.) [15];
- Приходные ордера, счета-фактуры и грузовые таможенные декларации [16];
- Договор №1.3.1.3.-034/2013 от 05.06.2013 г. на изготовление полиграфической продукции, заключенный ООО «Эрдин» с ООО «Большой формат», с приложением [17];
- Договор №2015/Эрдин от 16.04.2015 г. на создание веб-сайта, заключенный между ООО «Эрдин» и ООО «Интернет-маркетинговые решения», с приложением [18];

- Скриншоты с сайта <http://www.driada-wine.com> с представленной алкогольной продукцией, разлитой в бутылку по заявленному обозначению [19];
- Фотографии с выставки «ПРОДЭКСПО» [20];
- Договоры №Д/100-1200133 от 11.09.2012г., №Д/100-1300007 от 08.08.2013 г., Д/100-1400047 от 19.08.2014 г. на участие в выставках, заключенные ООО «Эрдин», с приложением [21];
- Фотографии буклетов на алкогольную продукцию, разлитую в бутылку по заявленному обозначению, фотографии продукции в розничных сетях [22];
- Сведения о зарегистрированных объемных товарных знаках на имя ЗАО «Дриада Вайн» (свидетельства №379213, №417414, №554328) [23];
- Договор о создании ГРУППЫ КОМПАНИЙ «DRIADA GROUP» от 16.01.2006 г., заключенный между ЗАО «Дриада Вайн», ООО «ЭКО-АЛКО» [24];
- Договор о присоединении ООО «Эрдин» к ГРУППЕ КОМПАНИЙ «DRIADA GROUP» от 18.01.2011 г. [25];
- Документ, подтверждающий затраты на продвижение сайта с 2013 г. [26];
- Контракт на поставку бутылок №08/02-2007-CF-SV, заключенный между ICS «Suvorov-Vin» S.R.L., Республика Молдова и IM «CRISTAL-FLOR» SA, Республика Молдова, с приложением [27].

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

С учетом даты (14.11.2013) поступления заявки №2013739382 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

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, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.



Заявленное обозначение  по заявке №2013739382 является объемным, выполнено в виде бутылки с длинным прямым горлышком, корпусом треугольной формы со скошенными краями и круглым доньшком.

На виде спереди и сбоку корпус бутылки имеет каплеобразную форму, узкую снизу, расширяющуюся к середине, и сужающуюся в верхней части, с длинным прямым горлышком. Венчик горлышка бутылки имеет форму узкой, расширяющейся кверху дуги конической формы в верхней части. Нижняя часть горлышка имеет утолщение, плавно переходящее в основную форму. По центру корпуса бутылки расположено неярко выраженное ребро с гладкой ровной поверхностью, широкое снизу, сужающееся к середине и расширяющееся в верхней части. С левой и с правой стороны от ребра на скошенных частях корпуса располагаются растительные орнаменты в виде изогнутых линий, визуальное воспринимающихся, как стебель с узкими листьями, вьющимися вверх, с маленькими бутонами и цветком в верхней части орнамента. Орнаменты выполнены в виде дуг, направленных к внешним сторонам корпуса бутылки. В нижней части корпуса бутылки по центру поперечного среза находится углубление. Дно бутылки имеет форму круга, внешняя часть которого выполнена в виде насечек. Дно бутылки также имеет вогнутость.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ материалов дела показал, что заявленное обозначение в виде бутылке обладает формой, которая не обусловлена исключительно функциональным назначением, а является оригинальной, нетрадиционной, обладает индивидуализирующими признаками, способными отличать ее от других бутылок, предназначенных для упаковки алкогольной продукции.

К таким признакам относится треугольная форма ее корпуса, наличие растительного орнамента на ее боковых частях. Указанные признаки имеют исключительно эстетическую составляющую, и не связаны с функциональным назначением товара (тара).

Кроме того, коллегия приняла к сведению представленные заявителем документы [1] – [27], 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 [24], [25] наряду с заявителем в указанную группу компаний также входят ООО «ЭКО-АЛКО», ООО «Дриада». Алкогольная продукция, упакованная в заявленную бутылку, производилась на территории Республики Молдова по заказу заявителя и поставлялась в Россию.

С этой целью ЗАО «Дриада Вайн» были заключены договоры с ООО «ЭКО-АЛКО» [1], [2] и ООО «Дриада» [5], [7] о совместном продвижении алкогольной продукции и о привлечении третьих лиц для изготовления этой продукции. Производство и розлив алкогольной продукции в заявленную бутылку осуществлялось третьими лицами на территории Республики Молдова по договорам [4], [8], [27]. В дальнейшем изготовленная продукция поставлялась на территорию Российской Федерации, что следует из представленных грузовых таможенных деклараций, приходных ордеров и счетов-фактур [16], и реализовывалась по договорам, заключенным с различными дистрибьюторами [15].

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.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739382 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 (4) статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ, а, следовательно, для отказа в удовлетворении возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.12.2015, отменить решение Роспатента от 28.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013739382.