

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 17.10.2012, поданное Чивас Холдингз (АйПи) Лимитед, Великобритания (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009705380, при этом установлено следующее.

На регистрацию товарного знака 19.03.2009 на имя заявителя была подана заявка №2009705380 с конвенционным приоритетом от 25.02.2009 в отношении товаров 20, 21, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является объемным, представляет собой бутылку с крышкой. На крышке бутылки расположен изобразительный элемент в виде льва, обрамленный словесным элементом «BLENDED SCOTCH WHISKY CHIVAS REGAL». На передней стороне бутылки расположен элемент «ESTD 1801», на задней стороне – «CHIVAS REGAL».

По просьбе заявителя 18.02.2011 были внесены изменения в перечень заявленных товаров, а именно исключены все товары 20 класса МКТУ, из перечня товаров 21 класса МКТУ исключены все товары, кроме «изделия из стекла, а именно бутылки», уточнен перечень товаров 33 класса МКТУ, а именно «напитки спиртовые, а именно напитки спиртовые на основе виски или содержащие виски; вина, а именно вина, содержащие виски; ликеры, а именно ликеры на основе виски

или содержащие виски; напитки, полученные перегонкой, а именно напитки, полученные перегонкой, на основе виски или содержащие виски; виски; солодовый виски; ликеры на основе виски; напитки, изготовленные из или содержащие виски; аперитивы, а именно аперитивы на основе виски или содержащие виски; коктейли, а именно коктейли на основе виски или содержащие виски».

Решением Роспатента от 27.12.2011 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009705380. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров уточненного перечня на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Доминирующее положение в заявленном обозначении занимает реалистическое изображение товара (бутылка), форма которого определяется исключительно его функциональным назначением, в этой связи оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для уточненного перечня товаров 21 класса МКТУ.

Поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимают элементы, не обладающие различительной способностью: «ESTD 1801» (дата основания производства), «BLENDED SCOTCH WHISKY» (вид и свойства товаров), а также реалистическое изображение бутылки, форма которой определяется главным образом назначением для товаров 33 класса МКТУ, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.10.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие, аргументируя его следующими доводами.

- заявленное объемное обозначение является запоминающимся и оригинальным обозначением применительно к испрашиваемым товарам и, соответственно, способно выполнять основную функцию товарного знака – отличать товары одних производителей от товаров других производителей;

- охраноспособные элементы, а это сама бутылка, надпись «CHIVAS REGAL», повторяемая дважды, изображение льва, занимают доминирующее положение в обозначении, следовательно, заявленное обозначение в целом обладает различительной способностью и может являться предметом правовой охраны для заявленных товаров 33 класса МКТУ;

- форма бутылки была разработана заявителем, ее выпуклый рельеф является результатом творческого труда авторов и хорошо известен потребителям;

- история создания заявленного обозначения, а именно сосуда для хранения виски компании Чивас Холдингз (АйПи) Лимитед начинается с 1909 года. С 1936 года по 2009 год форма бутылок претерпевала ряд незначительных изменений, пока, наконец, не появился ее современный вид, представленный заявленным обозначением;

- в настоящее время компания Чивас Холдингз (АйПи) Лимитед имеет годовой оборот \$1,25 млрд. Выпускаемые ею различные сорта алкогольных и безалкогольных напитков экспортируются в 150 стран и в своем классе (premium) продажи составляют 22% мирового рынка;

- в апреле 2006 года в Москве заявителем был открыт бар «Chivas Bar & Lounge»;

- выпускаемая продукция рекламируется в сети Интернет;

- кроме того, заявитель согласен с исключением из самостоятельной правовой охраны элементов «ESTD 1801» и «BLENDED SCOTCH WHISKY»;

- заявитель также выражает согласие относительно того, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 21 класса МКТУ «бутылки» и просит исключить эти товары из заявленного перечня.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009705380 для уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ с указанием элементов «ESTD 1801» и «BLENDED SCOTCH WHISKY» в качестве неохраняемых.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- распечатки с сайта ФИПС объемных товарных знаков в форме бутылок - [1];

- распечатка брошюры заявителя «Chivas Regal 12 year Old. Packaging History since c 1909» - [2];

- распечатки с сайтов www.chivas.com, www.chivasbrothers.com, www.evino.ru, www.adme.ru - [3];

- рекламные материалы - [4];

- распечатки с сайтов www.popsop.ru, www.alcoholer.ru - [5];

- распечатки с сайта ФИПС товарного знака по свидетельству №58644 - [6].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.02.2009) конвенционного приоритета заявки №2009705380 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, регистрационный № 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 или состоящих только из элементов, в частности:

- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

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

Согласно положениям пункта 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 пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

В соответствии с положениями пункта 2.3.2.4 Правил к обозначениям, состоящим только элементов относятся обозначения, представляющие собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара либо его видом.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли 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.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Заявленное обозначение является объемным и представляет собой бутылку с крышкой. Заявителем представлены пять проекций заявленного обозначения.

На крышке бутылки расположен изобразительный элемент в виде льва, обрамленный словесным элементом «BLENDED SCOTCH WHISKY CHIVAS

REGAL». На передней стороне бутылке расположен элемент «ESTD 1801», на задней стороне – «CHIVAS REGAL».

Исходя из семантики словесных элементов «BLENDED SCOTCH WHISKY» (в переводе с английского языка на русский означает купажированный шотландский виски), «ESTD 1801» (основано в 1801), можно сделать вывод о том, что данные элементы для уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ, характеризуют указанные товары, а именно указывают на их вид и состав, и на дату основания производства и согласно пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохранными.

Поскольку заявителем не оспаривается решение Роспатента от 27.12.2011 об отказе в регистрации товарного знака в отношении товаров 21 класса МКТУ, то анализ его охраноспособности в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса рассматривается только в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ.

Заявленное объемное обозначение представляет собой упаковку, емкость, в которой реализуются товары уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ.

При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, обусловлена ли форма бутылки только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения и способна ли она индивидуализировать товар.

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 имеет нетрадиционную форму бутылки.

В отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ заявленное обозначение имеет ряд особенностей, которые явственно видны на представленных проекциях, фотографиях [2-5] и отмечены в описании заявленного обозначения, таких как: форма бутылки, наличие декоративных элементов (рельефно изогнутая горловина бутылки соединена с корпусом цилиндрической формы с помощью декоративного пояса), выполнение на передней и задней стенках корпуса рельефных надписей «ESTD 1801» и «CHIVAS REGAL», размещение на крышке бутылки

изображения в виде стилизованного льва и круговой надписи «BLENDED SCOTCH WHISKY CHIVAS REGAL».

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 (бутылок) иных производителей.

Кроме того, коллегией принято во внимание представленные заявителем рекламные материалы, сведения об истории компании [2,4], а также наличие у заявителя исключительного права на обозначение «CHIVAS REGAL» (товарный знак по свидетельству №58644, приоритет от 10.09.1976) и предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации объемным знакам (бутылки) по международным регистрациям №856709 и №856660 с приоритетом от 18.05.2005. Длительное присутствие знака заявителя на российском рынке способствует узнаваемости продукции заявителя.

Таким образом, исполнение заявленного объемного обозначения в нестандартной, запоминающейся форме, присутствие на нем словесных элементов, обладающих высокой различительной способностью, способствуют осуществлению заявленным обозначением основной функции товарного знака – индивидуализировать товары производителя, что не позволяет отнести его к обозначениям, указанным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражения от 17.10.2012, отменить решение Роспатента от 27.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009705380 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ с указанием словесных элементов «ESTD 1801», «BLENDED SCOTCH WHISKY» в качестве неохраняемых.