


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела поступившее 06.09.2019 возражение, поданное ООО «Русский Стандарт Водка», г.Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018709541, при этом установила следующее.



Регистрация объемного товарного знака «» по заявке №2018709541 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 14.03.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 16, 20, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.06.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018709541 в отношении товаров 33 класса МКТУ с указанием слова «PLATINUM» и изображения формы бутылки в качестве неохраняемых элементов знака на основании пункта 1

статьи 1483 Кодекса. В заключении экспертизы указано, что словесный элемент «PLATINUM» для товаров 33 класса МКТУ утратил различительную способность в результате использования различными изготовителями однородных товаров в качестве характеристики товара. Входящее с состав заявленного обозначения изображение бутылки традиционной формы соответствует типу бутылки, предназначенной для водки, спирта, коньяка, ликероводочных изделий, указанной в Межгосударственном стандарте ГОСТ 10117.2-2001 «Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей» (далее – ГОСТ). В отношении товаров 06, 07, 16, 20, 32 классов МКТУ обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку форма бутылки будет вводить потребителей в заблуждение относительно товаров, их свойств и назначения.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.09.2019, заявителем приведены следующие доводы:

- согласно сведениям из различных толковых словарей, термин «PLATINUM» в переводе на русский язык означает «платиновый», т.е. сделанный из драгоценного тугоплавкого блестящего металла серовато-белого цвета (см. <https://dic.academic.ru>). В музыкальной сфере определение платиновый означает платиновый диск. Иного значения данный термин не имеет. А для товаров 33 класса данный словесный элемент носит фантазийный характер и не используется в качестве названия товара, а в заявленном обозначении не заявляется, так как заявленным обозначением является комбинированное обозначение «Русский Стандарт PLATINUM», а не отдельное слово «PLATINUM»;

- законодательство не содержит запрета в регистрации обозначения в качестве товарного знака, если какой-либо товар соответствует ГОСТ. ГОСТ содержат сведения о товаре, а не об изображении. Таким образом, выводы заключения не очевидны и подкреплены никакой аргументацией. ГОСТ содержит технические характеристики не только размеров бутылок, но, что

является более существенным, размеры горлышек, которые отсутствуют в заявленном обозначении;

- права на форму бутылки возникли у заявителя гораздо раньше, чем ГОСТ, поскольку заявитель является правообладателем промышленных образов по свидетельствам №45064 с датой приоритета от 07.05.1998 и №48626 с датой приоритета от 12.02.1999;

- заявитель является правообладателем формы бутылки «Русский Стандарт» с 07.05.1998 года (на основании патента на промышленный образец, зарегистрированного под №45064). На протяжении всего времени производства водки «Русский Стандарт», с 1998 года по настоящее время, эта форма бутылки не изменялась, водка «Русский Стандарт» производилась только заявителем, при этом заявитель прилагал все возможные усилия по минимизации контрафактных бутылок не только в Российской Федерации, но и за рубежом. Такая форма бутылки не могла легально использоваться никакими другими производителями и тем более войти во всеобщее употребление;

- в решении Ардонского районного суда Республики Северная Осетия-Алания о признании виновными лиц в совершении преступления по статье 180 Уголовного кодекса РФ в приговоре содержится состав преступления и перечень вещественных доказательств: обнаружены «бутылки емк. 0,5 л. (под водку «Русский Стандарт») в количестве 68000 штук». Формулировка «бутылки емк. 0,5 л. (под водку «Русский Стандарт»)» наглядно показывает, что для третьих лиц (представителей органов внутренних дел ОВД) формы бутылки (без маркировки) достаточно для идентификации наименования продукции - «под водку «Русский Стандарт». Это подтверждает, что правообладатель и ОВД пресекают использование формы бутылки «Русский Стандарт» третьими лицами без разрешения правообладателя;

- товарный знак «Русский Стандарт» является общеизвестным (свидетельство №54, №55), зарегистрирован для товара «водка», признан общеизвестным с 2002 года. Товаром заявителя является водка «Русский

Стандарт». Водка «Русский Стандарт», маркированная общеизвестным товарным знаком, всегда производилась только в одной бутылке, форма которой защищается авторским свидетельством, свидетельствами на товарные знаки и патентами на промышленные образцы. Роспатент, признавая общеизвестность товарного знака «Русский Стандарт», уже исследовал известность товарного знака «Русский Стандарт» для продукции «водка», которая может реализовываться, в соответствии с законодательством об оборотах алкогольной продукции, только в стеклянных бутылках;

- в связи с тем, что форма бутылки водки «Русский Стандарт» остается неизменной на протяжении многих лет, то она неотделима от ее наименования «Русский Стандарт» ни на момент рассмотрения заявления об общеизвестности товарного знака «Русский Стандарт», ни сейчас;

- Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в своем Постановлении №14962/08 от 10.03.2009 указывает, что «в отношении пищевой жидкости упаковка (стеклотара) является его неотъемлемой частью». Потребитель, узнавая водку «Русский Стандарт» среди других, всегда ее может воспринимать только в бутылке, так как в другом виде ее нельзя приобрести. Таким образом, бутылка «Русский Стандарт» не менее известна, чем наименование водки. Эта бутылка приобрела различительную способность не позднее, чем товарный знак «Русский Стандарт» стал общеизвестным;

- ГОСТ в пункте 1 «Область применения» сообщает - настоящий стандарт распространяется на стеклянные бутылки круглой формы, предназначенные для пищевых жидкостей, и устанавливает их типы, параметры и основные размеры. ГОСТ устанавливает типы, параметры и основные размеры бутылок и не применим для картинок, изображений и для оценки объектов интеллектуальной собственности. Заявитель обращает внимание эксперта на то, что согласно п. 4.3 ГОСТ контролируемыми параметрами бутылок являются общая высота, наружный диаметр корпуса, полная вместимость и, по согласованию с заказчиком, номинальная

вместимость по уровню заполнения. Иные параметры бутылки могут изменяться производителем по своему усмотрению. Заявленное обозначение не содержит никаких технических характеристик, параметров, размеров, информации о материале, позволяющих каким-то образом сравнивать информацию, изложенную в ГОСТ с заявленным обозначением;

- заявитель сравнивает изображения, содержащиеся в ГОСТ с заявленным обозначением, и полагает, что форма заявленной бутылки не представлена в ГОСТ, что очевидно, ведь форма бутылки является разработкой компании-заявителя;

- заявитель, получив охрану товарного знака в отношении товаров 32 класса, никак не может ввести потребителей в заблуждение, потому, что не регистрация товарного знака вводит потребителей в заблуждение, а действия компании на рынке;

- заявитель ООО «Русский Стандарт Водка» входит в одну группу компаний (РУСТ) вместе с заводом слабоалкогольных и безалкогольных напитков «Браво Премиум». Водочные заводы, входящие в группу РУСТ, производят водку «Зеленая марка» по лицензионным договорам, а ООО «Браво Премиум» производит коктейль «Зеленая марка»; коктейли «Русский стандарт» также есть;

- представленное на регистрацию изображение бутылки само по себе не может указывать на принадлежность содержащегося внутри продукта к определенному виду товара, то есть может быть использовано заявителем как для индивидуализации товаров 33 класса, так и для товаров 32 классов. Изображение не содержит элементов, прямо или косвенно указывающих на какой-то конкретный содержащейся в ней продукт;

- заявленное на регистрацию обозначение, в том числе изображение бутылки, является фантазийным для товаров 06, 07, 20, 16 классов МКТУ;

- заявленная форма бутылки не является традиционной и безальтернативной, и не обусловлена исключительно ее функциональным назначением, поскольку выполнена в неповторимом исполнении, не похожем

на многочисленные различные альтернативные формы выполнения бутылок такого же товара, обладает индивидуализирующими признаками: куполообразная форма ее корпуса, наличие оригинального орнамента и эмбоссинга на лицевой части и по периметру, узоры на горловине. Указанные признаки имеют исключительно эстетическую составляющую, и не связаны с функциональным назначением товара, что придает обозначению различительную способность;

- в отличие от традиционной формы бутылки изобразительные и словесные элементы акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь, что позволяет потребителю различать товары одного производителя от другого.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018709541 в отношении всех заявленных товаров с указанием формы бутылки в качестве охраняемого элемента знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.03.2018) поступления заявки №2018709541 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени

информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.


В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Анализ охраноспособности заявленного обозначения  по заявке №2018709541 показал следующее. На регистрацию в качестве товарного знака по заявке заявлено объемное обозначение, имеющее форму стеклянной бутылки, содержащей этикетку. По периметру центральной части бутылки нанесен орнамент. На лицевой стороне обозначения нанесена этикетка, в центральной части которой расположены словесные элементы «Русский Стандарт», «Russian Standard», «PLATINUM». Над словесными элементами в круге изображена эмблема, содержащая стилизованное изображение головы медведя и орла. Вид заявленного обозначения сверху содержит круг, внутри которого расположена эмблема, содержащая стилизованное изображение головы медведя и орла. Вид заявленного обозначения снизу содержит изображение доньшка бутылки, по периметру которого расположены насечки, а в центре буквосочетания «РУ» и «СТ». Заявленное обозначение выполнено в черном, белом, сером, темно-сером и светло-сером цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 06, 07, 16, 20, 32, 33 классов 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, придающего обозначению различительную способность и способна ли она индивидуализировать товар.

Заявленное обозначение предназначено для хранения и реализации алкогольных напитков, представляет собой стеклянную емкость цилиндрической формы, имеющую колпачок, горловину, корпус и дно. В целом заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект, форма которого определяется главным образом, видом, свойствами и функциональным назначением товаров 33 класса МКТУ.

Коллегией было принято во внимание, что в упомянутом экспертизой ГОСТ содержатся изображения типов бутылок, предназначенных для водки, спирта, коньяка (бренди), ликероводочных изделий.



В частности, бутылки типа III и бутылки типа XIV , упомянутые в ГОСТ в качестве бутылок, предназначенных для таких товаров как водка, спирт, коньяк (бренди), ликероводочные изделия, представляют собой схематичное изображение бутылок цилиндрической формы, сужающихся по отношению к горловине бутылки, имеющие покатые плечики, которые переходят в корпус бутылки, а также имеют дно округлой формы с углублением внутрь.

Форма бутылки заявленного обозначения выполнена в виде цилиндрического корпуса, сужающегося по отношению к горловине бутылки и расширяющегося по отношению ко дну бутылки. Горловина бутылки является укороченной по отношению к корпусу бутылки. Указанные элементы являются традиционными и обусловлены исключительно функциональными особенностями изделия.

Исполнение выпуклого ободка и рельефных элементов на корпусе бутылки не оказывает существенного влияния на индивидуализирующую способность формы бутылки в силу их не запоминаемости и незначительности.

Что касается выполнения дна бутылки с использованием буквосочетания «РУ» и «СТ», коллегия отмечает, что при визуальном восприятии заявленного обозначения эти элементы невидимы, следовательно, не способны придать различительности обозначению.

Учитывая вышеизложенное, коллегией сделан вывод о том, что заявленная форма емкости сама по себе не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителями как обозначения, отличающего товары заявителя от аналогичных товаров иных лиц.

Коллегия также учитывала наличие охраноспособных элементов обозначения, к которым относятся словесные элементы «Русский Стандарт», «Russian Standard» и изобразительные элементы, принадлежащие заявителю. Вместе с тем, в заявленном обозначении визуально преобладающим в пространстве элементом является сама форма бутылки, которая, как было указано выше, не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для ее запоминания потребителями, способных отличать товары заявителя от аналогичных товаров иных лиц. В этой связи форма бутылки заявленного обозначения не обладает различительной способностью и не может быть признана охраняемым элементом заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования.

Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют документы, которые могли бы свидетельствовать, что на дату подачи заявки №2018709541 форма бутылки заявленного обозначения приобрела различительную способность в отношении заявителя до даты подачи заявки №2018709541 для товаров 33 класса МКТУ. Довод заявителя о том, что Роспатент, признавая общеизвестность товарного знака «Русский Стандарт», уже исследовал известность товарного знака «Русский Стандарт» для продукции «водка», является неубедительным, поскольку общеизвестные товарные знаки по свидетельствам №94 и №95 представляют собой словесные обозначения, в то время как заявленное обозначение является объемным, и в рамках делопроизводства по заявке №2018709541 рассматривается вопрос

приобретения различительной способности именно формы бутылки, а не словесных элементов «Русский Стандарт», «Russian Standard».

В отношении словесного элемента «PLATINUM» заявленного обозначения коллегия отмечает следующее. Как правомерно было указано в заключении экспертизы, словесный элемент «PLATINUM» утратил различительную способность в результате использования различными изготовителями однородных товаров 33 класса МКТУ в качестве характеристики товара. Довод заявителя о том, что заявленным обозначением является комбинированное обозначение «Русский Стандарт PLATINUM», а не отдельное слово «PLATINUM» является неубедительным, поскольку словесный элемент «PLATINUM» расположен внутри прямоугольника, что графически отделяет его от словесных элементов «Русский Стандарт», «Russian Standard». Указанные словесные элементы не связаны между собой по смыслу и грамматически. Кроме того, как было указано выше, сам по себе словесный элемент «PLATINUM» характеризует товары 33 класса МКТУ, в связи с чем признан неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Помимо указанного коллегия отмечает, что существует ряд товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ, в которых словесный элемент «PLATINUM» является неохраняемым элементом (например, свидетельства №№279856, 334765, 334767, 412045, 410157, 289887, 350507, 622678, 595985, 595978, 531630, 522645, 465705 и другие).

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что форма бутылки и словесный элемент «PLATINUM» заявленного обозначения не обладают различительной способностью и не могут быть признаны охраняемыми элементами товарного знака в силу противоречия указанных элементов требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается остальных товаров 06, 07, 16, 20, 32 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному

обозначению, коллегия отмечает, что поскольку само по себе заявленное обозначение представляет собой форму бутылки, предназначенную для товаров 33 класса МКТУ, то в отношении остальных заявленных товаров заявленное обозначение может вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров, его свойств и назначения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившее 06.09.2019, оставить в силе решение Роспатента от 14.06.2019.