


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

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 28.05.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Сосьетэ Жас Хеннесси Энд Ко., Франция (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016702616, при этом установлено следующее.



Обозначение  по заявке № 2016702616 было подано 02.02.2016 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 21 класса МКТУ - бутылки; вазы; графинчики для уксуса или масла; графины; емкости шаровидные стеклянные (сосуды); сосуды для питья; флаконы.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой объемный товарный знак – прозрачную бутылку трапециевидной формы с впадинами по бокам и покатыми плечиками. В верхней части бутылки по центру расположено изображение круга, в нижней ее части – изображение овала в обрамлении рельефных изображений гроздьев винограда.

Роспатентом 27.07.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, мотивированного несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.


Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак по заявке №2016702616 не может быть зарегистрирован для товаров 21 класса МКТУ как не обладающий различительной способностью, поскольку представляет собой емкость, форма которой обусловлена исключительно ее функциональным назначением (используется для хранения жидких и сыпучих продуктов).

Экспертиза отмечает, что указанному объемному обозначению, форма которого определяется главным образом функциональностью, может быть предоставлена правовая охрана в случае представления заявителем материалов, подтверждающих различительную способность обозначения.

Экспертиза проанализировала материалы, представленные заявителем, однако не смогла признать их достаточными для подтверждения приобретенной различительной способности объемного обозначения по заявке №2016702616 для заявленных товаров 21 класса МКТУ.

В поступившем 28.05.2018 в Роспатент возражении заявитель выразил свое несогласие с указанным решением, аргументируя его следующими доводами:



- заявленное объемное обозначение  имеет оригинальную грушевидную форму, напоминающую виолончель, и фронтально приплюснутую внешнюю форму, вогнутое дно, оригинальный выпуклый дизайн в форме перевернутой виноградной лозы и руки с алебардой на переднем корпусе, визуальное занимающий 65-70% площади. Подобная грушевидная сходная с виолончелью форма бутылки не используется ни одним другим производителем кроме компании-заявителя (экспертиза не выявила никаких сходных знаков в виде бутылей аналогичной / сходной формы);

- к бутылкам, форма которых определяется исключительно или главным образом назначением товара, относятся емкости (бутылки) однородной округлой или прямоугольной формы, обеспечивающие возможность комфортного и устойчивого

переноса / удержания ее в руке, устойчивость к опрокидыванию на поверхности, удобство для массовой транспортировки в контейнерах;

- грушевидная напоминающая виолончель форма заявленного объемного



обозначения не обуславливает функциональной ценности бутылки, не способствует ее повышенной устойчивости к опрокидыванию или удобству транспортировки в стандартных контейнерах. Грушевидная напоминающая виолончель форма бутылки является оригинальной и несет исключительно эстетическую функцию. Размещение оригинального дизайна в виде орнамента перевернутой виноградной лозы и руки с алебардой на фронтальной поверхности обозначения, занимающей более половины площади и прекрасно различимой с дальнего расстояния, усиливает художественную составляющую заявленной емкости, дополнительно повышает различительную способность изначально оригинальной формы, представляющей по сути серийный объемный товарный знак компании "Сосьетэ Жас Хеннесси энд Ко";

- заявленное обозначение продолжает линейку серии объемных товарных знаков одного заявителя (№№ 1275195, 1248258; 1248225, 1117587), двум из которых предоставлена охрана в России для товаров 21 класса МКТУ, в связи с чем



объемному обозначению также может быть предоставлена правовая охрана в отношении заявленных товаров 21 класса: "бутылки", в том числе с учетом подхода Роспатента к регистрации аналогичных товарных знаков;

- в дополнение к вышеизложенному заявитель представляет следующие доказательства, подтверждающие наличие дополнительно приобретенной различительной способности заявленного объемного обозначения ввиду его широкомасштабного и интенсивного использования в России и в мире;

- для релевантной оценки ранее представленных и прилагаемых к настоящему возражению документов заявитель обращает внимание Палаты по патентным спорам на необходимость применения правовой позиции Высшего Арбитражного Суда РФ, содержащейся в постановлении Президиума ВАС РФ от 10.03.2009 № 14962/08 по делу № А11-3939/2007-К1-14/239, в соответствии с которой товарный знак производителя пищевых жидкостей (алкогольных напитков) не может быть размещен на самом товаре. Поэтому в отношении пищевой жидкости (т.е. товаров 33 класса) упаковка (стеклотара, т.е. товары 21 класса) является его неотъемлемой частью и необходимым средством для размещения товарного знака в целях индивидуализации производителя такого товара. Из этого следует, что товары 33 класса и упаковка (стеклотара) (21 класс) являются однородными, поскольку рядовой потребитель относит продукцию "алкоголь - бутылка" (с учетом ее функционального назначения) к одному и тому же источнику происхождения. Правомерность такого подхода в правоприменительной практике подтверждена судебной практикой, изложенной в постановлении СИПа от 25.04.2016 г. № С01-126/2016 по делу А53-14039/2015;

- то обстоятельство, что рассматриваемый вид товара (бутыли, 21 класс) по своему функциональному назначению предназначен и используется для упаковки иного товара (алкогольные напитки, 33 класс МКТУ) является достаточным основанием для вывода об однородности таких товаров (см. Постановление СИПа от 01 декабря 2015 г. № С01 -1009/2015 по делу № А51 -1801 /2015;

- вывод о неразрывном восприятии алкогольной продукции 33 класса (коньяк "Hennessy" Х.О) и заявленного объемного обозначения для товаров 21 класса (бутыль Х.О), используемого для розлива и реализации коньяка, однозначно подтверждается и результатами проведенных социологических опросов рядовых потребителей и специалистов, более 90% которых относят их к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю);

- с учетом установленной однородности товаров 33 и 21 классов МКТУ ранее представленные и прилагаемые к возражению доказательства использования рассматриваемого обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ служат

доказательствами использования этого объемного обозначения и в отношении товаров 21 класса МКТУ;

- в 1947 г. Жеральд де Жоффр, племянник Мориса Хеннесси создал всемирно известный дизайн декантера коньяка Х.О (ИксО) для розлива элитного коньяка Х.О (ИксО);

- в России бутылки Х.О. с коньяком были впервые ввезены в 1993 г., что подтверждается копиями счета – фактуры, объемы продаж коньяка Hennessy ХО в бутылке Х.О. в России только за 3 года, предшествующих дате подачи заявки, за период с 2013 по 2015 гг. превысили 2,1 млрд рублей (с НДС), составили 17.704 ящиков бутылок, что подтверждается справкой. На протяжении нескольких лет, предшествующих подаче рассматриваемой заявки, коньячная продукция в бутылке Х.О. поставлялись ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус", входящей в группу компании-заявителя, локальным дистрибьюторам и ритейлерам на всей территории России, включая различные регионы и города страны, среди которых: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Томск, Сочи, Ульяновск, Челябинск;

- как следует из результатов социологических опросов, заявленное обозначение бутылки Х.О. обладает высоким уровнем известности: 71% (среди потребителей) и 91% (среди специалистов). Большинству потребителей (59%) и специалистов (82%) заявленное объемное обозначение стало известно более 10 лет назад, что свидетельствует о высоком уровне достоверности оценок респондентов и высоком уровне его ретроспективной известности на дату подачи заявки. Практически все потребители (91%) и специалисты (97%) на дату 02 февраля 2016 г. соотносили бутылку Х.О. с одним конкретным производителем, что позволяет сделать обоснованный вывод о наличии у заявленного объемного обозначения высокой степени различительной способности. Большинство респондентов как потребителей (61%), так и специалистов (68%) безошибочно указывают заявителя в качестве компании, использующей бутылку Х.О.;

- более 90% респондентов из обеих групп однозначно отвечают на вопрос о виде товара, содержащегося в исследуемой форме бутылки: "коньяк", что свидетельствует о неразрывном восприятии алкогольной продукции 33 класса

МКТУ (коньяк "Hennessy" X.O) и заявленного объемного обозначения для товаров 21 класса МКТУ (бутыль X.O.), используемого для розлива и реализации коньяка, и их соотнесения с одним и тем же источником происхождения;

- представленные сведения и доказательства, подкрепленные результатами проведенных социологических опросов, подтверждают и дополнительно приобретенную различительную способность заявленного объемного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016702616 в отношении товаров 21 класса МКТУ- бутылки.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатки из Википедии в отношении коньяка, классификации коньяков [1];  
- копии решений о предоставлении правовой охраны МР № 1275195, 1248258 в РФ[2];

- копия публикации объемного товарного знака по свидетельству № 322875[3];

- копия публикация объемного товарного знака по МР № 1117587[4];

- публикации упомянутых судебных актов [5];

- оригинал юбилейного выпуска издания 2015 г., приуроченного к 250-летию компании "Hennessy"; фотографии бутылок X.O и упаковки коньяка X.O., в том числе 2011 -2012 гг. выпуска; копия архивной иллюстрации эскиза созданной бутылки X.O. [6];

- нотариально заверенный Аффидевит компании-заявителя с переводом основных позиций[7];

- заверенные копии Договора купли продажи от 23.04.2011 г. № 2-2011 и дополнительных соглашений к нему, Договора № Q3-2013 от 14.08.2013 г. на выполнение функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия продукции требованиям технических регламентов, национальных стандартов, заключенных между "Сосьетэ Жас Хеннесси энд Ко." и ООО "Моег Хеннесси Рус"[8];

- заверенные копии Договора купли продажи от 04.10.2011 № 403, заключенного между ООО "Моет Хеннесси Рус" и ООО "Моет Хеннесси Уайтхолл Рус", Дополнительного Соглашения № 1 от 04.10.2012 г. к Договору № 403 между ООО "Моет Хеннесси Рус" и ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус"; копия заверенного решения ООО "Моет Хеннесси Уайтхолл Рус" об изменении фирменного наименования на ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус"; копия свидетельства об изменении фирменного наименования[9];
- заверенные копии счетов-фактур (с переводом формы), таможенных деклараций, товарных накладных, подтверждающих импорт коньяка в бутылках Х.О в Россию и продажу товаров ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" за период 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.; справка по объемам продаж коньяка Hennessy ХО в бутылках ХО за период 2013-2018 гг., заверенная копия доверенности на В.Л. Кайдалова, Директора по продажам ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус"[10];
- заверенные копии товарных накладных, счетов-фактур, договоров поставки, подтверждающих ввод продукции заявителя в бутылках Х.О в коммерческий оборот в России за период 2013, 2014, 2015, 2016 гг., обобщенная справка ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" по поставкам коньячной продукции по указанным договорам в России[11];
- оригиналы Заключений Лаборатории Социологической Экспертизы ФГБУН Федерального Научно-Исследовательского Центра Российской Академии Наук от 23.04.2018 по результатам социологических опросов, проведенных с 30 марта по 09 апреля 2018 г. среди российских потребителей товаров 33 класса: "алкогольные напитки, а именно коньяк", и потребителей товаров 21 класса: "бутыли", пояснительная записка заведующего лабораторией Федерального социологического центра РАН к CD-диску с контрольными аудиозаписями, результаты которых представлены в заключении № 154-2018[12];
- справка, касающаяся расходов на мероприятия рекламного характера по продвижению коньяка Hennessy ХО за период 2015- 2017 гг.; заверенный отчет

с подборкой публикаций о PR-акциях, светских, публичных мероприятиях с "участием" коньяка в бутылках Х.О; копии публикаций российской прессы за период 2008 -2018гг.; распечатки с веб-сайта заявителя [13];

- заверенное подтверждение "Ipsos Comcon" данных проведенного в 2013-2015 гг. исследования на предмет известности бренда Hennessy ХО и потребления коньячной продукции [14].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.02.2016) подачи заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2016702616 включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1



статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.



Заявленное обозначение  представляет собой объемный знак – прозрачную бутылку грушевидной формы с покатыми плечиками, в нижней части которой расположены рельефные изображения гроздьев винограда. Государственная регистрация знака испрашивается для товаров 21 класса МКТУ – бутылки.

Как было указано экспертизой, рассматриваемый знак не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой объемное изображение бутылки, форма которой обусловлена исключительно или главным образом ее функциональным назначением.

Коллегия не может согласиться с доводом заявителя о том, что форма заявленного изделия не обусловлена функциональным назначением и является оригинальной, поскольку такая форма позволяет использовать заявленную бутылку по ее прямому назначению в качестве емкости для жидких и сыпучих продуктов. Что касается особенностей выполнения этой бутылки, что делает ее оригинальной, то они относятся к художественно-дизайнерскому решению внешнего вида данного изделия и характеризуют само изделие, а не товарный знак.

Следовательно, обозначение по заявке №2016702616 относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

С учетом изложенного у коллегии нет оснований для признания заявленного объемного обозначения по заявке №2016702616 соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что пункт 1 статьи 1483 Кодекса допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые приобрели дополнительную различительную способность в результате их использования.

Вместе с тем, анализ имеющихся в деле заявки материалов и представленных с возражением документов не позволяет сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности на территории Российской Федерации в отношении товаров 21 класса МКТУ - бутылки и восприятию его в качестве средства индивидуализации указанной продукции, поскольку представленные заявителем материалы касаются товара 33 класса МКТУ.

Доказательства использования рассматриваемого обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ не могут служить доказательствами использования заявленного объемного обозначения и в отношении товаров 21 класса МКТУ, поскольку факт использования обозначения устанавливается для каждого конкретного товара без учета их однородности.

Относительно ссылки заявителя на зарегистрированные объемные знаки в виде бутылок следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.05.2018, оставить в силе решение Роспатента от 27.07.2018.**