

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 28.09.2016, поданное компанией F.LLI GANCIA & C. S.p.A., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.06.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225704, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1225704 с конвенционным приоритетом 01.07.2014, произведенной Международным Бюро ВОИС 11.07.2014 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «boissons alcoolisées (à l'exception de bières); vin; vermouth» (алкогольные напитки (за исключением пива); вино; вермут).

Знак по международной регистрации №1225704 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее объемное изображение бутылки с этикеткой, на которой расположены словесные элементы «GANCIA, AMERICANO, ORIGINALE, APERITIVO, ITALIANO».

Решение Роспатента от 29.06.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что словесным элементам «ORIGINALE, APERITIVO, ITALIANO», а также изображению в виде бутылки, входящим в состав международной регистрации №1225704, не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В отношении формы бутылки в заключении по результатам экспертизы указано, что она не обладает различительной способностью, позволяющей потребителю выделить товар такой формы среди аналогичных товаров и запомнить его. Со ссылкой на промышленные образцы (патенты №№87506, 909915 и др.) указано, что подобная форма бутылки часто используется различными производителями.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.09.2016, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Соглашаясь с исключением из правовой охраны словесных элементов «ORIGINALE, APERITIVO, ITALIANO», заявитель настаивает на том, что форма бутылки, имеющая горловину в форме усеченного конуса и расширяющиеся плечики в форме двух усеченных конусов, соединенных широкими основаниями, и расширяющееся книзу тулово в форме усеченного конуса, а также эмбоссированные (выдавленные) элементы в виде вогнутой выемки, в которой размещена этикетка, и объемную надпись под этикеткой, обладает оригинальностью и является уникальной.

Заявитель указал, что уникальная форма бутылки была разработана в 1967 году специально для продукта «Gancia Americano». В отношении данной формы бутылки на имя правопродшественника заявителя была получена регистрация товарного знака в Италии, на базе которой 27.09.1967 была произведена международная регистрация №339987 с расширением действия на территорию Германии, Франции,

Венгрии, Лихтенштейна, Сен-Мартена, Швейцарии, Чехословакии, Югославии, Бельгии, Монако, Люксембурга, Нидерландов, Австрии, Марокко, Вьетнама, Испании и Португалии.

Заявитель отмечает, что обозначение «AMERICANO» известно во всем мире в качестве производимого им оригинального биттера и зарегистрировано в качестве товарного знака, в том числе на территории Российской Федерации (свидетельства №№495787, 495788; международная регистрация №779174), при этом оригинальная упаковка этого продукта, а именно форма бутылки, разработанная в 1967 году, является его неотъемлемым элементом.

Аперитив «Gancia Americano» поставляется заявителем в Россию с апреля 2012 года, при этом география продаж продукта охватывает почти всю территорию России.

В возражении отмечено, что знак по международной регистрации №1225704 имеет характерное колористическое исполнение, что, наряду с графическими особенностями выполнения знака, способствует его запоминаемости.

Заявитель не может согласиться с утверждением экспертизы о том, что такие характеристики заявленной бутылки как расширение в верхней части бутылки в форме округлых «плечиков» и слегка вогнутые боковые стенки обуславливают возможность комфортного и устойчивого удержания бутылки в руке, т.е. обеспечивают удобство использования бутылки, что само по себе не является оригинальностью, позволяющей потребителю выделить товар такой формы среди аналогичных товаров и запомнить его.

По мнению заявителя, форма бутылки, включенная в заявленное обозначение, подчеркивает исключительность обстановки, в которой употребляется напиток, и избранный круг его потребителей, при этом ни один из элементов этой бутылки (конусообразные широкие плечики, расширяющееся к основанию тулово, эмбоссированные элементы) не требуется для обеспечения исключительно функционального назначения и удобства использования, а призван усилить оригинальность и изысканность напитка в глазах потребителя.

Заявитель полагает, что бутылка «Gancia Americano» отличается от распространенной формы бутылки традиционных вермутов, для которых действительно характерны слегка вогнутые стенки и полукруглые плечики.

В возражении приведены примеры бутылок для классических вермутов:

Martini



Delasy:



Tosti:



, а также бутылки, защищенные патентами на промышленные образцы №90915 и №87506, ссылка на которые приведена в заключении по результатам экспертизы



Проводя сравнительный анализ формы бутылок классических вермутов и формы бутылки, включенной в знак по международной регистрации №1225704, заявитель

подчеркивает, что продукт «Gancia Americano» не относится к классическим вермутам, и форма бутылки для него также отличается от распространенной формы бутылки для вышеуказанных вермутов.

По мнению заявителя, форма бутылки, включенной в заявленное обозначение, отличается резким переходом широких плечиков к верхней части, окружностью периметра дна бутылки, плечиков и разреза тулова, в отличие от уплощенной формы вышеуказанных бутылок, отсутствием вогнутости стенок тулова, слегка сужающихся от основания к плечикам, а также наличием вогнутой выемки в центре тулова, образованной четырьмя дугообразными скругленными ребрами.

Заявитель обращает внимание на то, что удобство использования, благодаря оригинальной форме бутылки «Gancia Americano», а именно возможность более комфортно и устойчиво держать бутылку в руке, вовсе не означает отсутствие у заявленной формы бутылки оригинальности, и, как следствие, отсутствие различительной способности и невозможность ее регистрации в качестве товарного знака.

Заявитель также ссылается на то, что знак по международной регистрации №1225704 получил правовую охрану на территории США и Италии без исключения изображения бутылки из самостоятельной правовой охраны.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225704 без исключения из самостоятельной правовой охраны изображения в виде бутылки.

К возражению приложены следующие материалы:

- чертежи бутылки [1];
- копия сертификата ВОИС о регистрации №339987 [2];
- сведения о предоставлении правовой охраны в США знаку по международной регистрации №1225704 [3];
- копия свидетельства о регистрации товарного знака в Италии №0001639450 [4].

В дополнение к возражению 29.12.2016 от заявителя были представлены материалы, подтверждающие, по мнению заявителя, приобретенную различительную способность обозначения:

- контракт №FG/2011, заключенный 22.12.2011 между заявителем и ЗАО «Руст Инкорпорэйтед» с приложениями, дополнительным соглашением №43 и инвойсами на поставку продукции с сопроводительными документами [5];

- соглашения о дистрибуции от 12.03.2012 и от 30.05.2014 [6];

- маркетинговое исследование [7];

- агентский договор от 01.05.2012 г. между АО «Руст Инк.» и F.LLI GANCIA & C. S.p.A. «Информационные и промо-акции в иностранных государствах директива совета ЕС 1247/07; директива комиссии ЕС 555/2008; постановление министерства 3890 от 08/05/2009 проект «GANCIA СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» проект итальянские вина, код контракта №44529 pos.09» [8];

- агентский договор от 01.10.2012 г. между АО «Руст Инк.» и F.LLI GANCIA & C. S.p.A. «Информационные и промо-акции в иностранных государствах директива совета ЕС 1247/07; директива комиссии ЕС 555/2008; постановление министерства 3890 от 08/05/2009 проект «GANCIA СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» проект итальянские вина, код контракта №44529 pos.09» [9];

- сведения об объемах поставок продукции «Gancia Americano» с 2011 по 2016 годы [10];

- договоры, счета-фактуры и доверенность на заверение копий [11];

- сертификат о регистрации товарного знака «бутылка Gancia Americano» №26 064 С/67 от 27 сентября 1967 года (копия) [12].

На заседание коллегии, которое состоялось 11.01.2017, заявитель дополнительно представил следующие материалы:

- распечатки из журнала «Вар» с переводом на русский язык [13];

- информацию из сети Интернет о предложении к продаже напитка «Gancia Americano» [14];

- изображение, иллюстрирующее изменение форм бутылок (эволюция формы бутылки для вина, бутылки Coca-Cola и бутылки «Аливария»), без указания источника информации [15].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.07.2014) конвенционного приоритета международной регистрации №1225704 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

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

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Знак по международной регистрации №1225704 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее объемное изображение бутылки с этикеткой, на которой расположены словесные элементы «GANCIA, AMERICANO, ORIGINALE, APERITIVO, ITALIANO». Объемное изображение бутылки включает горловину в форме усеченного конуса и расширяющиеся плечики в форме двух усеченных конусов, соединенных широкими основаниями, расширяющееся книзу тулово в форме усеченного конуса, а также округлую вогнутую выемку, в которой размещена этикетка. Под этикеткой расположена рельефная надпись, выполненная оригинальным шрифтом. Знак выполнен в красном, белом, черном, синем, желтом, зеленом цветовом сочетании.

Заявитель выразил согласие с тем, что словесные элементы «ORIGINALE, APERITIVO, ITALIANO» являются неохранными элементами в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

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. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.

Рассматриваемое обозначение предназначено для хранения и реализации алкогольных напитков и представляет собой емкость цилиндрической формы, имеющую горловину, тулово и дно. Исполнение горловины бутылки в форме усеченного конуса, расширяющиеся плечики и тулово не придают заявленному обозначению оригинальности. Такие элементы бутылки являются традиционными



и обусловлены функциональными особенностями изделия – возможностью более комфортно и устойчиво держать бутылку в руке, создают условия для удобного использования, хранения и транспортировки.

Рельефная надпись и вогнутая выемка, в которой расположена этикетка, не оказывают существенного влияния на форму бутылки, которая, как указано выше, не является оригинальной. При визуальном восприятии заявленного обозначения эти элементы трудноразличимы, так как практически не визуализируются, также как и выполнение дна бутылки, плечиков и разреза тулова в виде окружности.

Таким образом, форма бутылки, включенная в заявленное обозначение, в том виде как оно представлено, не обладает различительной способностью и в целом не содержит признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителем. При этом основными индивидуализирующими элементами для потребителя являются такие признаки, как этикетка, содержащая словесные элементы «GANCIA, AMERICANO», которым уже предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации (международная регистрация №779174 и свидетельства №№495787, 495788), а также колористическое исполнение, в котором преобладает красный цвет.

В отношении приложенных к возражению документов о деятельности заявителя и производимой им продукции коллегия отмечает, что представленная в них информация касается в основном словесной части заявленного обозначения.

Маркетинговое исследование [7], в котором содержится изображение бутылки, касается тенденций развития рынка продаж алкогольных напитков категории «биттеров», при этом на дату составления данного исследования, которая в данном документе отсутствует, содержится констатация того факта, что доля рынка в категории «биттеров» среди импортных напитков мала и составляет 0,2%. Информация в журнале «Bar» [13] не содержит даты размещения и распечатана из сети Интернет 11.01.2017, кроме того, она размещена на иностранном сайте. Дата размещения информации из сети Интернет о предложении к продаже напитка «Gancia Americano» [14] также отсутствует и распечатана 11.01.2017. Изображение, иллюстрирующее эволюцию формы бутылки [15], не может восприниматься как

доказательство оригинальности формы бутылки, включенной в заявленное обозначение, поскольку не относится к заявленному обозначению, кроме того оно не содержит сведений об источнике информации из которого оно получено.

Таким образом, представленные материалы не могут свидетельствовать о длительности и интенсивности использования формы бутылки, включенной в заявленное обозначение, на территории Российской Федерации, а также о популярности продукции, маркированной этим обозначением, у российского потребителя.

Довод заявителя о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению на территории США и Италии без исключения из правовой охраны формы бутылки не может служить основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225704, так как не опровергает вышеприведенных выводов коллегии. Кроме того, согласно пункту (1) статьи 6а Парижской конвенции по охране промышленной собственности, условия регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225704 следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу

о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.09.2016, и оставить в силе решение Роспатента от 29.06.2016.**