


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 19.07.2018, поданное компанией «E. REMY MARTIN & C<sup>o</sup>», Франция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1317531 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Международная регистрация объемного знака «» с конвенционным приоритетом от 06.04.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1317531 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 20.03.2018 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1317531 в отношении уточненного заявителем перечня товаров 33 класса МКТУ, с исключением из правовой охраны формы бутылки на основании пункта 1 (4) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.07.2018 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента и приводит следующие доводы:

- форма бутылки, представленная в заявленном объемном обозначении, не определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров, не обусловлена только функциональным назначением, а является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность, равно как и аргументы о наличии альтернативных форм выполнения такого же товара (его упаковки), находящихся в обращении на российском рынке;

- объемное обозначение в виде бутылки оригинальной формы используется заявителем в отношении коньяка «RÉMY MARTIN XO», который обладает восхитительным вкусом и ароматом;

- заявитель производит все виды коньяков по сроку выдержки, некоторые сорта представлены несколькими разновидностями, и для каждой из них разработана уникальная по форме бутылка (в возражении приведены примеры форм бутылок);

- заявленное объемное обозначение не является единственно возможной и безальтернативной формой бутылки даже в рамках продукции одного производителя, который использует разные формы бутылок для указания на разные виды выпускаемого им коньяка;

- форма бутылки, приведенная в заявленном обозначении, не определяется исключительно или главным образом назначением товара, не имеет никакого технического или функционального назначения, а выполняют исключительно эстетическую и идентифицирующую роли;

- в объемном обозначении форма бутылки не является безальтернативной формой упаковки рассматриваемых товаров также и других производителей, представленных на рынке, например, Henessy, Martell, Courvoisier;


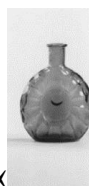
- заявленное обозначение представляет собой оригинальную и уникальную по форме бутылку, которая не используется другими производителями аналогичных товаров;

- наряду со словесным обозначением «RÉMY MARTIN» форма бутылки в заявленном обозначении также выполняет индивидуализирующую функцию товарного знака, поскольку ассоциируется с конкретным видом коньяка, выделяя его как в ряду других разновидностей коньяка того же производителя, компании REMY MARTIN, так и в ряду идентичных товаров других производителей;


- вышеизложенное свидетельствует о том, что форма бутылки в заявленном объемном обозначении по международной регистрации № 1317531, обладает различительной способностью, и может быть объектом самостоятельной правовой охраны;

- тороидальная форма бутылки, представленная в заявленном объемном






обозначении, охраняется в качестве товарных знаков «», «»,



«» в отношении товаров 33 класса МКТУ по международным регистрациям №№912806, 465060, 1056154, принадлежащим заявителю;

- заявитель является правообладателем многочисленных других объемных и изобразительных товарных знаков, представляющих собой изображения бутылок разных видов коньяка, которым предоставлена правовая охрана в России без




дискламации формы, например, знаки «», «», «» по международным регистрациям №№681337, 1111282, 900188;

- дополнительно заявитель сообщает, что он входит в «большую четверку» старейших коньячных домов Франции и занимает второе место по объему продаж коньяка в мире. В возражении подробно описывает история создания компании-заявителя и коньяков различных категорий, в том числе элитных;

- кроме того, заявителем представлены сведения о введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации до даты приоритета международной



регистрации №1317531 коньяка под объемным обозначением «», позволяющие утверждать об известности данной продукции среди соответствующего круга целевых потребителей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1317531 в отношении товаров 33 класса МКТУ без дискламации формы бутылки.

В подтверждение доводов возражения заявитель представил следующие документы:

- информация о компании «REMY MARTIN» (1);
- распечатка с сайта <http://winestyle.ru> (2);
- распечатка с сайта <https://decanter.ru> (3);
- распечатка с сайта магазина ALCODREAM.RU (4);
- информация о коньяке «RÉMY MARTIN XO» (5);
- реклама коньяка «RÉMY MARTIN XO» в российской прессе (6);
- публикации о коньяке «RÉMY MARTIN XO» в российской прессе (7);
- счета за 2015-2016 гг. (8);
- Аффидевит (9);
- распечатки международных регистраций №№912806, 1056154, 465060 (10).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом конвенционного приоритета (06.04.2016) знака по международной регистрации №1317531 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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.

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

Положениями подпункта 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.


В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 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.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренные подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о

длительности, интенсивности использования обозначения, территории и 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение



«», представляющее собой бесцветную прозрачную стеклянную бутылку, характеризующуюся тороидальным корпусом, без выемок, со слегка плоским основанием, с плоской овальной областью в центре с каждой стороны, на которой размещена этикетка. Бутылка декорирована романским орнаментом из шестнадцати вогнутых овалов, которые расположены радиально вокруг общей центральной части, и края которой образуют рельефный контур бутылки. На верхней части пробки и на этикетке золотистого цвета выгравировано изображение Кентавра. На этикетке под изображением Кентавра расположены словесные элементы «RÉMY MARTIN», выполненные заглавными буквами латинского алфавита. Этикетка выполнена золотистым цветом с овальным контуром бордового цвета. В целом по своему внешнему виду бутылка напоминает солнце с расходящимися из центра стилизованными лучами. Правовая охрана знаку испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «Alcoholic beverages (except beers); brandy protected by the appellation of origin «Cognac» (AOC); brandy; eaux-de-vie (brandy); rum; whisky; spirits; rice alcohol; vodka; gin; sake; aquavit; liqueurs; wines; kirsch; anisette [liqueur]; alcoholic extracts; alcoholic essences; aperitifs; digesters; cider and cocktails; alcoholic fruit extracts; baijiu (Chinese distilled alcoholic beverage)».

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.

Анализ объемного знака показал, что обозначение представляет собой бутылку для розлива алкогольных напитков.


Заявленная форма бутылки сама по себе является оригинальной в силу выполнения корпуса бутылки в виде круга с рельефным контуром, образованного расходящимися из центра вогнутыми овалами, позволяющими потребителю выделить товар одной формы среди аналогичных и запомнить его.

Форма бутылки объемного обозначения не обусловлена исключительно ее функциональным назначением, поскольку выполнена в неповторимом исполнении, не похожем на многочисленные различные альтернативные формы выполнения бутылок такого же товара, что придает обозначению различительную способность.

Вместе с тем, заявленное на регистрацию обозначение характеризуется не только наличием вышеуказанной формы, но и содержит в своем составе на верхней части пробки и на этикетке золотистого цвета изобразительный элемент в виде выгравированного изображения Кентавра, а также расположенным на этикетке в середине бутылки словесным элементом «RÉMY MARTIN», совпадающим с частью фирменного наименования заявителя и входящим в состав нескольких знаков в качестве охраняемого элемента. Также бутылка выполнена в оригинальном цветовом исполнении. Все упомянутые элементы являются нетрадиционными и уникальными, обладают различительной способностью, хорошо запоминаются, следовательно, выполняют индивидуализирующую функцию при восприятии заявленного обозначения. При этом необходимо отметить, что в отличие от традиционной формы бутылки указанные изобразительный и словесный элементы акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь, что позволяет потребителю различать товары одного производителя от другого.

Кроме того, следует констатировать, что на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ предоставлена правовая охрана в полном объеме на



территории Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №912806, форма которой практически тождественна форме заявленного обозначения. Заявитель также является правообладателем многочисленных объемных и изобразительных товарных знаков, представляющих собой изображения




бутылок разных видов коньяков, которым предоставлена правовая охрана в России без дискламации формы бутылки, например, знак «» по международной



регистрации №465058, знак «» по международной регистрации №1111282, знак




«» по международной регистрации №1108547 и т.д.

Следует указать, что законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования.

Согласно представленным в возражении материалам (1-9), заявленное




объемное обозначение «», предназначенное для конкретного вида коньяка «RÉMY MARTIN XO», задолго до даты приоритета международной регистрации, использовалось заявителем на территории Российской Федерации, в связи с чем приобрело различительную способность, известность и узнаваемость среди потребителей данной продукции.



В этой связи коллегия усматривает тот факт, что бутылка данной формы приобрела дополнительную различительную способность и ассоциируется исключительно с заявителем.



Таким образом, правовая охрана объемному знаку «» по международной регистрации №1317531 может быть предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ, как соответствующая требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.07.2018, изменить решение Роспатента от 20.03.2018, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1317531.**