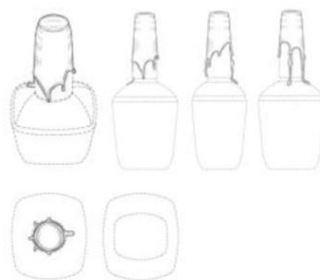


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела поступившее 12.11.2020 возражение компании Maker's Mark Distillery, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019742538 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019742538 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 27.08.2019 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива; виски».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой объемное изображение бутылки в нескольких проекциях (вид спереди,



сбоку, сзади, сверху, снизу) – , на горлышке которой выполнены выступы в виде стилизованного изображения его покрытия со стекающими вниз каплями жидкости различной длины.

При этом, согласно описанию заявленного обозначения, приведенному заявителем в данной заявке, для части его изображения (очертания бутылки), выполненной пунктирной линией, то есть для формы тулова бутылки, предоставление правовой охраны им не испрашивается.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.07.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В данном заключении отмечено, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку форма изображенной в нем бутылки является традиционной и характерной для соответствующих товаров и обусловлена исключительно функциональным ее назначением.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.11.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.07.2020.

Доводы возражения по своему существу сводятся к тому, что в заявленном обозначении изображенная бутылка имеет не связанные с ее функциональным назначением конструктивные особенности в виде оригинального рельефного дизайна покрытия ее горлышка, обусловленного исполнением его выступов посредством изображения неровно стекающих далеко вниз на плечики бутылки каплей жидкости, как бы «подтеков» сургуча, что было придумано заявителем и создано искусственным специальным способом в целях индивидуализации соответствующей продукции, а именно выпускаемого им всемирно известного виски «Maker's Mark».

При этом в возражении отмечается, что заявитель уже обладает



исключительным правом на товарный знак по свидетельству № 349447,

в котором обнаруживается изображение аналогичной формы покрытия горлышка бутылки.

Кроме того, в возражении заявителем указывается на длительное, задолго до даты подачи заявки, реальное использование им заявленного обозначения в отношении соответствующей его продукции – виски «Maker's Mark», а именно в дизайне покрытия горлышка бутылок данного товара.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с предоставлением правовой охраны именно соответствующей форме покрытия горлышка бутылки. В свою очередь, для части изображения (очертания бутылки), выполненной пунктирной линией, то есть для формы тулова бутылки, предоставление правовой охраны заявителем не испрашивается.

Вместе с возражением и на заседании коллегии заявителем были представлены, в частности, копии следующих документов: распечатки сведений из сети Интернет о его продукции – виски «Maker's Mark» [1]; грузовые таможенные декларации на ее поставку в Россию [2]; affidavit заявителя со сведениями о длительности использования им заявленного обозначения, об объемах продаж и расходах на рекламу в России его виски «Maker's Mark», индивидуализируемого данным обозначением [3].

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

С учетом даты подачи заявки (27.08.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации

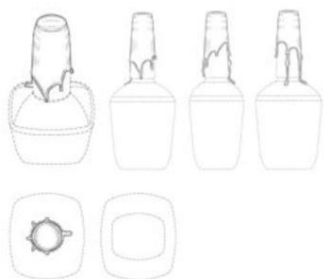
18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 1 пункта 34 Правил 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.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное обозначение представляет собой объемное обозначение



, состоящее из схематических изображений в нескольких различных проекциях бутылки, на горлышке которой выполнены выступы в виде стилизованного изображения его покрытия со стекающими вниз каплями жидкости разной длины.

Такое изображение покрытия горлышка бутылки с неровно стекающими по нему далеко вниз на плечики бутылки каплями жидкости само по себе, очевидно, имитирует «подтеки» сургуча, который является, действительно, одним из традиционных материалов, используемых для покрытия пробки в целях лучшей герметичности в бутылке алкогольной продукции.

Однако, вместе с тем, представленная форма такого покрытия пробки, находящая свое продолжение уже и на горлышко и плечики бутылки, намеренно подчеркивающая обильное, сверх меры, и весьма неаккуратное использование сургуча, порождает хорошо запоминающиеся ассоциативные образы с различными дополнительными рассуждениями и домысливанием, поскольку отсутствует, собственно, какая-либо функциональная необходимость в соответствующем покрытии не только пробки, но еще и горлышка бутылки, причем отмеченная его неаккуратная неровность, к тому же, совершенно не характерна для выпускаемой промышленным способом соответствующей продукции.

При этом весьма запоминающаяся определенная оригинальная композиция обуславливает соответствующие неровности, определенную рельефность, поверхности горлышка бутылки и, как следствие, непосредственно влияет на общие внешние очертания его формы в трехмерном пространственном ее восприятии.

Вышеуказанные конструктивные особенности, как объемные элементы формы горлышка бутылки, являются центральным элементом, обращающим на себя особое внимание в качестве знаковой отличительной черты, создающей новый запоминающийся образ соответствующего товара. Они, как уже было отмечено, никак не связаны с функциональным назначением самой этой бутылки (например, герметичность, удобство розлива, срок хранения или температурный режим хранения напитка и т.п.), но определяют именно эстетические свойства при восприятии соответствующего ее художественного дизайна, что и обуславливает наличие у такой формы покрытия горлышка бутылки различительной способности – способности индивидуализировать товары, приведенные в заявке, то есть отличать соответствующие товары, а именно алкогольную продукцию, заявителя от однородных товаров других производителей.

В этой связи необходимо отметить и то, что заявитель уже обладает



исключительным правом на товарный знак по свидетельству № 349447, в котором обнаруживается изображение аналогичной формы покрытия горлышка бутылки.

Кроме того, представленные заявителем сведения из сети Интернет [1] содержат в себе информацию об использовании им вышеуказанной формы покрытия горлышка бутылки для индивидуализации его продукции, а именно широко известного в мире виски «Maker's Mark».

Данная продукция заявителя поставлялась в Россию согласно грузовым таможенным декларациям [2].

Аффидевитом заявителя, нотариально удостоверенным по закону страны происхождения этого товара, подтверждаются определенная длительность использования им заявленного обозначения в России, а именно с 1995 года, определенные объемы его продаж в России в период с 1995 по 2020 годы в общем размере почти 770 тысяч литров и определенные объемы расходов на его рекламу в России, например, в размере 651 тысячи долларов США в 2018 году и более 1,5 миллионов долларов США в 2019 году [3].

Таким образом, форма изображенного покрытия горлышка бутылки в составе заявленного объемного обозначения вполне может служить для индивидуализации приведенных в заявке товаров, то есть нести соответствующую индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении, что позволяет коллегии прийти к выводу об отсутствии оснований считать данное обозначение не соответствующим в целом требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Но, вместе с тем, именно форма тулова изображенной в заявленном обозначении бутылки, в свою очередь, не имеет каких-либо существенных особенностей, что и требует только ее исключения из объема правовой

охраны товарного знака в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данное обстоятельство заявителем никак не оспаривается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.11.2020, отменить решение Роспатента от 17.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019742538.