

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.11.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией ВЛАКТОР ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД Зинонос Китиеос, 8, Като Лакатамия, 2322, Никосия, Кипр (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022748679, при этом установлено следующее.



Объемное обозначение «  » по заявке №2022748679, поданной 19.07.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ *«аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; джин; джестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на*

основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Обозначение выполнено в следующем цветом сочетании: белый, черный, серый, темно-серый, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, серо-зеленый, бежевый, желтый, темно-желтый, коричневый, светло-коричневый.



Заявляемое обозначение представлено в пяти проекциях: спереди «



вид сзади «



», вид снизу «



«

Роспатентом 04.10.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022748679 в отношении части заявленных товаров 33 класса МКТУ «водка» с указанием словесного элемента «БЕРЕЗОВАЯ» и формы бутылки в качестве неохраняемых элементов.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее.

Заявленная форма бутылки не обладает различительной способностью, поскольку обусловлена только функциональным назначением, т.е. представляет собой емкость, в которой реализуется (хранится) товар, а также не имеет оригинального исполнения и является традиционной при розливе алкогольной продукции.

В подтверждение своих выводов, экспертиза отмечает, что в регистрации на имя заявителя товарных знаков по свидетельствам №№ 885895, 895450, 893599, 895449, 895447, 895446, 877881, 703270, 703269, 707947, 666550 форма бутылки также указана в качестве неохраняемого элемента.

Кроме того, заявленное обозначение также включает словесный элемент «БЕРЕЗОВАЯ» («Березовая» - водка, настоянная на берёзовых почках, см. словари на сайте <https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/141402>; Большой толковый словарь русского языка. Гл.ред. С.А.Кузнецов. Первое издание: СПб: Норинт, 1998), который в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно «водка» не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойства товаров (основание пункт 1 статьи 1483 Кодекса), а в отношении иных заявленных товаров 33 класса МКТУ, не относящихся к «водке», является ложным (основание пункт 3(1) статьи 1483 Кодекса).

В Роспатент 30.11.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему.

Заявитель является правообладателем товарных знаков, включающих заявленную



на регистрацию форму бутылки в качестве охраняемого элемента: «» по



свидетельству №428514 «» по свидетельству №583604, «» по



свидетельству №577894, «» по свидетельству №492341.

В связи с чем, элементы, которые были признаны Роспатентом обладающими различительной способностью и далее должны признаваться Роспатентом в качестве обладающих такой способностью, в связи с чем заявленная форма бутылки также может быть признана охраноспособной.

Форма бутылки «Зеленая марка» была разработана исключительно для заявителя в 2014 году.

Заявленная форма имеет пробку цилиндрической формы, узкое горлышко, сужающееся книзу тулово, с выраженным углублением на дне, а также запоминающимися выпуклые изобразительные и словесные элементы, а именно: на лицевой части в центре - углубление в форме медальона для основной этикетки и ниже прямоугольное углубление для дополнительной этикетки; на задней части в центре – выпуклые словесные элементы «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА»; сбоку по всей длине горлышка - гравировка в виде колоса.

Заявленная форма бутылки, включающая указанные выше дизайнерские элементы, является оригинальной, способной отличать ее от общепринятых форм бутылок.

Таким образом, заявленная форма бутылки не относится к обозначению, представляющим собой форму товара, которая определяется исключительно или главным образом назначением товара.

Кроме того, форма бутылки «Зеленая марка» приобрела различительную способность среди потребителей ввиду продолжительного периода использования и известности бренда «Зеленая марка».

Популярность и известность бренда «Зеленая марка» на дату подачи заявки (19.07.2022) подтверждается, многочисленными предложениями о продаже продукции в данной бутылке в крупнейших торговых сетях на всей территории России, отзывами потребителей, которые помимо названия бренда «Зеленая марка» при оценке продукции выделяют оригинальную форму бутылки, а также обзорами блогеров и публикациями в СМИ.

В отношении словесного элемента «БЕРЕЗОВАЯ», входящего в состав заявленного обозначения, заявитель отмечает, что он не способен ввести потребителя в заблуждение относительно свойств (состава) товаров, в отношении которых

испрашивается регистрация, поскольку словесный элемент «БЕРЕЗОВАЯ» относится к словосочетанию «Зеленая марка», т.е. «БЕРЕЗОВАЯ» не водка, а «березовая» марка.

Слово «водка» отсутствует в заявленном обозначении, так как заявитель планирует производить различные алкогольные напитки.

Экспертизой бесосновательно было определено, что «березовая» в заявленном обозначении может относиться к первому значению данного слова: *«водка, настоянная на берёзовых почках»*, но не ко второму: *«настойка на берёзовых почках»*, следовательно, не является ложным для других заявленных товаров – настоек или алкогольных напитков.

Кроме того, березовый вкус может быть присущ для всех товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана по рассматриваемой заявке.

Таким образом, обозначение «БЕРЕЗОВАЯ» не вызывает у российского потребителя устойчивых ассоциаций с каким-то определенным видом напитка, следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всего заявленных товаров.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 04.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022748679 для всех заявленных товаров без указания «формы бутылки» в качестве неохраняемого элемента.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Договор между ЗАО «Русский Алкоголь» и агентством Claessens International Ltd № 01/2014 от 25.03.2014 с приложениями и актами о выполнении работ;
2. Агентский договор между Влактор Трейдинг Лимитед и ЗАО «Русский Алкоголь»;
3. Информация о ценных бумагах эмитента АО «Руст Россия»;
4. Сертификат об акционерах компаний Vlaktor Trading Limited (Влактор Трейдинг Лимитед);
5. Отзывы потребителей о продукции «Зеленая марка» в спорной форме бутылки;
6. Статьи о продукции «Зеленая марка» в спорной форме бутылки;

7. Сведения из Федерального реестра алкогольной продукции Росалкогольрегулирования о реализации на территории России продукции «Зеленая марка»: <http://fsrar.gov.ru/frap/frap>;

8. Предложения к продаже из буклетов, подтверждающими наличие на полках магазинов продукции «Зеленая марка»;

9. Изображения продукции «Зеленая марка» в рекламных буклетах крупнейших торговых сетей за продолжительный период;

10. Награды продукции «Зеленая марка»;

11. Статьи из рейтингового журнала Drinks International с указанием рейтинга водки «Зеленая марка» по годам с 2015-2020;

12. Видеоролики с сайта Youtube с количеством просмотров;

13. Статьи из сети Интернет о продукции с березовым соком: <https://eda.ru/media/recepty/kokteyli-na-berezovom-soke>; <https://alcofan.com/berezovoe-vino-v-domashnix-usloviyax.html>; <https://crispy.news/2021/03/20/society/viski-s-berjozovym-sokom-sdelali-v-shvecii/>; <https://food.ru/articles/7887-8-napitkov-iz-berezovogo-soka>; <https://dzen.ru/a/XJaSvZM6TgC0qx7c>;

14. Протокол от 21.10.2014 о переименовании ЗАО «Русский Алкоголь» в АО «Руст Россия»;

15. Результаты, выдаваемые поисковой системой Google по запросу «березовая»;

16. Социологическое исследование «Оценка заметности дизайна водки «Зеленая марка» на полке, подготовленное компанией Ipson Comson, декабрь 2018г.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.07.2022) поступления заявки № 2022748679 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 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, в частности, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 32 Правил к объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении, которые могут представлять собой форму товара или его части, форму упаковки товара, форму, не связанную с товаром.

Согласно положениям пункта 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.
- 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса (пункт 35 Правил).

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 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.

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.

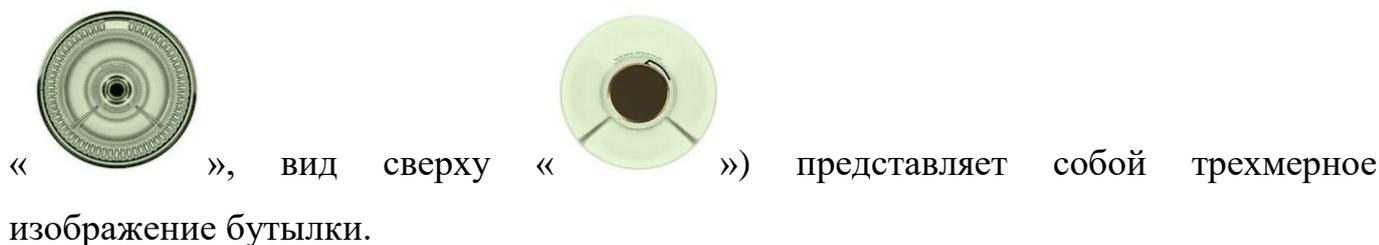
В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака объемное обозначение



Обозначение выполнено в следующем цветом сочетании: белый, черный, серый, темно-серый, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, серо-зеленый, бежевый, желтый, темно-желтый, коричневый, светло-коричневый.

Заявленное объемное обозначение представляет собой упаковку, емкость, в которой реализуются заявленные товары, тем самым представляет собой изделие, которое соотносится с товарами заявленного перечня.

Следовательно, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны формы изделия, представляющей собой реалистическое представление товара, для обозначения этого товара. Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, в связи с чем относятся к не обладающим различительной способностью.

При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, обусловлена ли форма флакона

только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения и способна ли она индивидуализировать товар.

С точки зрения конструктивной составляющей бутылка состоит из корпуса – емкости, в которую наливается жидкость, и колпачка, который служит для герметизации корпуса и защиты от попадания в него посторонних частиц.

Все названные конструктивные элементы имеются в заявленном обозначении, что не может свидетельствовать о его различительной способности.

Наличие таких элементов в заявленном обозначении, как узкая горловина, оканчивающаяся венчиком с колпачком, покатые плечики, которые переходят в тулово, дно округлой формы с углублением внутрь корпуса являются традиционными и обусловлены функциональным назначением бутылки, обеспечивая возможность комфортного и устойчивого удержания ее в руке, создание условий для удобного использования, хранения и транспортировки.

Что касается таких элементов, как углублений округлой и прямоугольной формы, расположенных на передней стороне центральной части тулова, то очевидно такие элементы предназначены для фирменной эмблемы и этикетки, обычно располагающиеся на этом месте (что также указано заявителем в возражении). Указанные элементы также не придают заявленной бутылке оригинальности, способной выделить ее из ряда других бутылок.

Изложенное приводит к выводу о том, что заявленная форма флакона в целом определяется свойством и назначением товара, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что на задней части тулова в центре расположен словесный элемент «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА» в виде углубленного начертания, который является средством индивидуализации товаров заявителя.

Словесный элемент «ЗЕЛЕНАЯ МАРКА» (в обычном написании без углубления) также расположен на передней стороне горловины и тулова, что свидетельствует о смысловом доминировании данного словесного элемента.

Кроме того, другими оригинальными элементами заявленного обозначения являются изобразительные элементы в виде углубленного изображения

стилизованный колос, расположенное на горловине, и изображение соцветия и листьев березы, которые признаны коллегией охраняемыми элементами.

Что касается материалов, представленных заявителем, в подтверждение приобретенной различительной способности заявленного обозначения, то они не могут свидетельствовать о его длительности и интенсивности.

Так, согласно доводам заявителя заявленная форма была создана в 2014 году. Однако представленный договор [1] иллюстрирует, что разработанная форма отличается от заявленной, так отсутствует изображение на горловине колоса, при этом бутылка включает дополнительный элемент - медальку.

Представленные распечатки из сети Интернет [5, 6, 8, 9] содержат фотографии водки «Зеленая марка» в бутылке, которая включает другие дополнительные элементы (медальку), а на горловине отсутствует изображение колоса, то есть форма бутылки отличается от заявленной формы

При этом согласно представленным распечаткам из сети Интернет в 2016 году водка «Зеленая марка» сменила дизайн.

Так, плечики бутылки стали более покатыми, углубление на доньшке бутылке стало более выпуклым, на оборотной стороне центральной этикетки нового дизайна бутылки расположен слоган «Время течет... мы остаемся собой». Другими отличительными чертами бутылки стали двухсторонняя нижняя этикетка с дополнительной визуализацией вкусов. Бутылка несет ярлык с печатью из сургуча.

В связи с чем, из представленных сведений о наградах [10], которые свидетельствуют только о награждении торговой марки «Зеленая марка», не представляется возможным оценить какая конкретно форма бутылки была награждена.

Что касается представленного социологического исследования «Оценка заметности дизайна водки «Зеленая марка», то в нем также проводилось исследование формы бутылки, которая отличается от заявленной формы, при этом при проведении исследования было охвачено незначительное количество респондентов (150 человек) и только в одном городе (Москва).

Иных материалов, иллюстрирующих фактические данные о продвижении на территории Российской Федерации товаров, маркированных заявленным

обозначением с 2013 года, о степени информированности потребителей об изготовителе товаров, об объемах затрат на рекламу, о территории распространения товаров заявителя, представлено не было.



Довод заявителя о зарегистрированных на его имя товарных знаков: «



по свидетельству №583604, « » по свидетельству №577894, « » по свидетельству №492341, в которых форма бутылки признана охраняемым элементом, принят к сведению, однако не может служить доказательством регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке без дискламации заявленной формы, поскольку в указанных выше товарных знаках форма бутылки имеет отличия от заявленной формы, кроме того, следует отметить, что на имя заявителя также зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№ 885895, 895450, 893599, 895449, 895447, 895446, 877881, 703270, 703269, 707947, 666550, в которых форма бутылки признана неохраняемым элементом.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленная форма бутылки не может быть включена в состав товарного знака по заявке №2022748679 в качестве охраняемого элемента по причине ее несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение включает словесный элемент «БЕРЕЗОВАЯ», который в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно «водка» не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойства товаров, а в отношении иных заявленных товаров 33 класса МКТУ, не относящихся к «водке», является ложным.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ *«аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; водка анисовая; джин; дигестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликеры; напитки алкогольные зерновые дистиллированные; напитки алкогольные на основе сахарного тростника; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки на основе вина; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».*

Согласно словарно справочным источникам информации березовая – это прилагательное, соотносящееся по значению с существительным береза – лиственное дерево.

Следует отметить, что продукты березы (сброженный березовый сок, березовая кора) допускаются использовать при производстве алкогольной продукции, например, для вкуса или цвета.

Коллегией также отмечает, что указание на алкогольной продукции названий растений, деревьев, трав является традиционным приемом для производителей алкогольной продукции, например «водка кедровая», «настойка рябиновая», «водка вишневая».

Очевидно, что при покупке товаров 33 класса МКТУ под наименованием «Березовая» потребитель ожидает получить товар с определенными свойствами и составом.

Следовательно, для части товаров 33 класса МКТУ *«аперитивы; водка; дигестивы [спиртные напитки]; коктейли; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; настойки горькие; экстракты спиртовые; эссенции спиртовые»* словесный элемент «БЕРЕЗОВАЯ» указывает на

свойства и состав товаров и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении других заявленных товаров 33 класса МКТУ – является ложным на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2023, изменить решение Роспатента от 04.10.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022748679.