

**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 06.04.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СОЮЗПРОДЭКСПОРТ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.01.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015732927, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2015732927, представляющий собой объемное



обозначение

, подан 13.10.2015 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное объемное обозначение представляет собой бутылку, имеющую высокую горловину и тулово квадратной формы. Горловина бутылки заканчивается венчиком, имеет узкие продольные грани и переходит в покатые плечики. Плечики бутылки плавно переходят в тулово. В центральной части тулова, на передней стороне, расположен овальный рельефный элемент. В нижней части тулова по всему периметру проходят два рельефных пояска. Дно бутылки, имеющее квадратную форму с округлыми углами, по периметру имеет насечки, а также паз, примыкающий к задней стороне.

Решение Роспатента от 20.01.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное объемное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой бутылку, форма которой обусловлена исключительно ее функциональным назначением (емкость, предназначенная для хранения жидких продуктов).

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что доводы заявителя, касающиеся наличия у заявленного обозначения характерных отличительных особенностей, придающих заявленному обозначению необходимую различительную способность, не являются убедительными, кроме того, указано, что бутылки с кубическим тулом и/или длинной горловиной используются различными изготовителями алкогольных напитков, а также даны ссылки на сайты, где размещена информация об использовании сходной формы бутылки различными производителями.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение предназначено для реализации алкогольной продукции под названием «Легенда Кремля», «Legend of Kremlin» и используется заявителем с 2004 года, не принят экспертизой в качестве аргумента в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку оно представляет собой бутылку без каких-либо надписей и изобразительных элементов, способных идентифицировать товары заявителя в гражданском обороте.

Экспертиза отмечает, что ссылка заявителя на наличие промышленного образца не снимает основания для отказа в регистрации товарного знака по пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку промышленный образец – объект интеллектуальных прав, относящийся к внешнему виду, дизайну и эргономическим свойствам изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, а товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.04.2017, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

В возражении указано, что заявленное обозначение представляет собой оригинальную форму бутылки, специально разработанную на основе исторических сведений о создании подобных изделий в России, которое обладает рядом отличительных особенностей (длинная горловина, имеющая продольные грани; широкое кубическое тулово с покатыми плечиками; овальный рельефный элемент в центральной части на лицевой стороне и два рельефных пояска в нижней части) и существенно отличается от традиционной формы бутылок соотношением пропорций горловины и туловища.

Оригинальной является не только форма бутылки в целом, но и практически каждый из ее основных элементов в отдельности, которые не являются характерными для бутылок традиционной формы, что является следствием оригинального/творческого исполнения, не обусловленным функциональным назначением бутылки.

Заявитель полагает, что совокупность указанных оригинальных элементов, а также их существенный характер делают заявленную форму бутылки уникальной, ясно различимой и легко запоминающейся потребителями. Общее зрительное впечатление от заявленной формы бутылки настолько отличается от обычного ряда бутылок иных производителей, что позволяет потребителю легко ее выделить даже на значительном расстоянии, а также легко и безошибочно идентифицировать по прошествии длительного периода времени.

Таким образом, форма заявленного обозначения в форме бутылки, по мнению заявителя, обладает сильной различительной способностью и сама по себе способна выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары конкретного производителя.

По сведениям заявителя, обозначения, сходные с заявленным по общему зрительному впечатлению, не используются другими производителями в отношении однородных товаров. Предоставление правовой охраны заявленной форме бутылки в

качестве промышленного образца (патент №56031) свидетельствует о том, что особенности изделия имеют творческий характер.

Заявитель проанализирован ссылки на бутылки иных производителей, приведенные в заключении по результатам экспертизы, и полагает, что они являются необоснованными и не могут быть приняты во внимание, поскольку относятся к бутылкам другой формы, имеющим иное общее зрительное впечатление. Эти ссылки лишь подтверждают оригинальность заявленной формы бутылки.

Заявитель также ссылается на практику Роспатента, а именно на решения о регистрации в качестве товарных знаков объемных обозначений в форме бутылок, принятые по результатам рассмотрения возражений на решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарных знаков, а также на сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, согласно которым зарегистрировано несколько сотен объемных товарных знаков в форме бутылок, обладающих равной или меньшей степенью различительной способности по сравнению с заявленным обозначением.

В возражении приведена информация о том, что заявленное объемное обозначение используется заявителем с 2004 года при реализации алкогольной продукции в бутылке соответствующей формы под наименованиями «Легенда Кремля» и «LEGEND OF KREMLIN», которые являются товарными знаками заявителя (свидетельства №№258379, 273594). Выпуск и реализация этой продукции осуществляется на основании зарегистрированных Роспатентом лицензионных договоров о предоставлении права использования указанных товарных знаков, что подтверждено приложенными к возражению документами об объемах произведенной и реализованной продукции за 2012 – 2016 годы. Эти объемы являются существенными для товара супер-премиального класса и высокой ценовой категории.

В период с 2004 по 2016 годы алкогольная продукция, маркированная товарными знаками «Легенда Кремля» и «LEGEND OF KREMLIN», была представлена в крупнейших федеральных и региональных торговых сетях Российской Федерации и широко рекламировалась в буклетах соответствующих

торговых сетей, а также была представлена на различных российских и международных конкурсах и выставках, где была отмечена наградами и призовыми местами. Реклама этой продукции также осуществлялась в средствах массовой информации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану в качестве товарного знака объемному обозначению по заявке №2015732927 в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- письма контрагентов и отзывы потребителей [1];
- сведения о промышленном образце по патенту №56884 [2];
- информационные письма ООО «СОЮЗПРОДЭКСПОРТ» [3];
- сведения о товарных знаках по свидетельствам №№258379, 273594 [4];
- копии рекламных и информационных материалов, включая буклеты, сведения о рекламных и информационных роликах, сведения о наградах [5];
- сведения о продукции из сети Интернет [6].

Решением Роспатента от 19.06.2017 в удовлетворении возражения было отказано по основаниям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, соответственно решение Роспатента от 20.01.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015732927 оставлено в силе.

Не согласившись с вышеуказанным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам, решением которого от 19 февраля 2018 года по делу №СИП-531/2017, оставленным в силе Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 июня 2018 года, вышеуказанное решение Роспатента от 19.06.2017 в части товара 33 класса МКТУ «водка» было признано недействительным.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, возражение, поступившее 06.04.2017 на решение Роспатента от 20.01.2017 об отказе в государственной регистрации

товарного знака по заявке №2015732927, было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 07.06.2018.

На заседание коллегии заявителем были представлены копии доказательств, ранее представленных заявителем в Суд по интеллектуальным правам по делу №СИП-531/2017, и пояснения к ним, а именно:

- копии страниц публикации ВОИС «Введение в интеллектуальную собственность [7];
- копия совместной рекомендации, касающейся лицензий на товарные знаки с пояснительными комментариями на английском языке и переводом на русский язык [8];
- копия аналитического отчета по итогам социологического исследования [9];
- копии писем, удостоверений качества безопасности, протоколов испытаний, технологической инструкции по производству и рецептуре водки «Легенда Кремля» [10].

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

С учетом даты (13.10.2015) поступления заявки №2015732927 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (4) 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.

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

В соответствии с пунктом 35 Правил 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.

Как указано выше, заявленное объемное обозначение представляет собой



бутылку , имеющую высокую горловину и тулово квадратной формы. Горловина бутылки заканчивается венчиком, имеет узкие продольные грани и переходит в покатые плечики. Плечики бутылки плавно переходят в тулово. В центральной части тулова, на передней стороне, расположен овальный рельефный элемент. В нижней части тулова по всему периметру проходят два рельефных пояска. Дно бутылки, имеющее квадратную форму с округлыми углами, по периметру имеет насечки, а также паз, примыкающий к задней стороне.

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, имеющую высокую горловину, переходящую в покатые плечики, которые, в свою очередь, переходят в тулово и дно квадратной формы. Соотношение пропорций горловины и тулова, а также

квадратная форма тулова характерны для водочного штофа в форме графина, обеспечивая возможность комфортного и устойчивого удержания ее в руке, создание условий для удобного использования, хранения и транспортировки.

Овальный рельефный элемент и рельефные пояски, расположенные в по периметру нижней части тулова, не оказывают существенного влияния на форму бутылки, поскольку предназначены для этикетки и фирменной эмблемы. Что касается выполнения дна бутылки с насечками и наличия паза, примыкающего к задней стенке, то при визуальном восприятии заявленного обозначения эти элементы трудноразличимы.

В подтверждение довода об оригинальности формы бутылки, а также о наличии у заявленного объемного обозначения различительной способности заявителем был представлен аналитический отчет по итогам социологического исследования «Характер различительной способности объемного обозначения в виде бутылки для водки под наименованием «ЛЕГЕНДА КРЕМЛЯ» среди потребителей России» [9].

Данное исследование, принятое во внимание Судом по интеллектуальным правам, было проведено сотрудниками кафедры методологии социологических исследований Социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова под руководством профессора Аверина Ю.П. в августе 2017 года среди потребителей в возрасте от 18 лет и старше в шести регионах Российской Федерации: Москва -500 человек; Санкт-Петербург – 500 человек; Екатеринбург -125 человек; Краснодар – 125 человек; Нижний Новгород – 125 человек; Тюмень – 125 человек.

Согласно результатам социологического опроса 89,3% респондентов полагают, что заявленная форма бутылки существенно отличается от форм бутылок, обычно используемых разными производителями для товара «водка». Большинство респондентов (85,7%) считают, что форма данной емкости является достаточно оригинальной, чтобы отличить товары одного производителя, при этом 51,5% респондентов знакомо с заявленной формой бутылки.

Данное исследование свидетельствует о том, что заявленная форма бутылки является оригинальной, единственной в своем роде, что подтверждается мнением

20,3% респондентов. Практически у всех потребителей (93,8%) бутылка, показанная им на карточке, ассоциируется с водкой «ЛЕГЕНДА КРЕМЛЯ», при этом 82,4% респондентов указали, что им неизвестна водка под другим названием (кроме «ЛЕГЕНДА КРЕМЛЯ»), выпускаемая в такой же или похожей бутылке.

Документы [5] – [6], представленные заявителем, свидетельствуют о том, что заявленное на регистрацию объемное обозначение используется заявителем с 2004 года с маркировкой «ЛЕГЕНДА КРЕМЛЯ» и «LEGEND OF KREMLIN» в отношении товаров 33 класса МКТУ «водка».

Результаты социологического опроса [9] также подтверждают ретроспективную известность водки, маркированной обозначением «ЛЕГЕНДА КРЕМЛЯ», выпускаемой в бутылке заявленной формы: 67,7% потребителей узнали о существовании такого товара более 2-х лет назад.

Таким образом, совокупность материалов, представленных заявителем в опровержение выводов Роспатента, содержащихся в оспариваемом решении, включая документы, принятые во внимание Судом по интеллектуальным правам, подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров заявителя - ООО «СОЮЗПРОДЭКСПОРТ», а именно «водки».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 06.04.2017, отменить решение Роспатента от 20.01.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015732927.**