

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 28.12.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ОДИН ДОМ», Республика Крым, г. Севастополь (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021700176, при этом установлено следующее.



Объемное обозначение по заявке №2021700176, поданной 11.01.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) *«аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных*

выжимок; виски; водка; водка анисовая; водка вишневая; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликер анисовый; 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 спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидр грушевый; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, дымчато-серый, светло-серый, серый, золотистый, золотисто-коричневатый, желтовато-коричневатый, светло-коричневый, коричневый, тёмно-коричневый, жёлтый, золотисто-жёлтый, чёрный.

Заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект – бутылку, оригинальной формы с небольшой этикеткой, повторяющей форму бутылки, содержащей рельефную рамку по периметру этикетки, содержащей словесные элементы "STONE LAND ՔՄՐԵՐԻ ՄՇԽՄՐՀ», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского и армянского алфавитов, обозначение 40% vol 37,5 cl e" и изобразительный элемент – горизонтальную черту. Крышка, которой закупорена бутылка, имеет рельефную внешнюю часть и гладкую внутреннюю, и содержит словесный элемент «STONE LAND».

Роспатентом 25.10.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021700176 в отношении всех заявленных товаров с указанием формы бутылки, всех цифр, символов, букв, слов, кроме «STONE LAND», в качестве неохраняемых элементов.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное следующим.

Заявленное обозначение представляет собой объемное изображение, а именно: бутылку, форма которой обусловлена исключительно функциональным назначением, в связи с чем, такая форма не обладает различительной способностью и является неохранным на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.


Кроме того, входящие в его состав знак «ВЕС БРУТТО» («ВЕС БРУТТО» - вес товара с упаковкой, см. Юридическая энциклопедия. 2015.), а также элементы «40% VOL.», «37,5 CL» (где «VOL» - сокращение от «VOLUME» - объем (объемная доля спирта); «CL» сокращение от «CENTILITER» - «СЕНТИЛИТР» - метрическая единица измерения объема, см., Англо-русский словарь сокращений, М., РУССКИЙ ЯЗЫК. 1999), указывают на вид и свойство товаров, а также состав и количество, в связи с чем не обладают различительной способностью и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 28.12.2022 поступило возражение и на заседании коллегии, состоявшемся 14.02.2023 дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель оспаривает решение о регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке в части, касающейся признания самостоятельной правовой охраны формы бутылки для товара 33 класса МКТУ «бренди»;

- при этом заявитель отмечает, что заявленное обозначение представляет собой изображение бутылки оригинальной формы, имеющей запоминающийся внешний вид, привлекательный для потребителя. Так, горлышко бутылки выполнено укороченным, корпус бутылки имеет ассиметричную форму, передняя и задняя часть корпуса бутылки примерно в четыре раза больше по сравнению с боковыми, за счет чего сформирован уплощенный корпус. Форма бутылка напоминает камень;





- заявленная форма отличается от традиционной формы бутылки , которая для товаров 33 класса МКТУ представляет собой простую цилиндрическую форму;

- практика Роспатента показывает возможность регистрации товарных знаков,



представляющих собой форму бутылки (например, знаки:  по

международной регистрации № 843130;  по международной регистрации

№998793,  по международной регистрации №1093168 и др. Применение иного подхода к заявленному обозначению будет означать нарушение принципа «правовой определенности», на недопустимость нарушения которого неоднократно указывал Суд по интеллектуальным правам (например, постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-580/2017);

- оригинальность заявленного обозначения усиливается наличием оригинального ассиметричного изобразительного элемента, являющегося фоном для размещения охраноспособных словесных элементов «STONE LAND» и словесного элемента, выполненного буквами армянской письменности, оригинальным шрифтом, а также использования словесных элементов «STONE LAND», расположенных на боковой части крышки. Таким образом, заявленное обозначение в целом уже не будет состоять исключительно из формы (при этом форма товара исключается из правовой охраны в случае, если она не обладает различительной способностью)»;

- доводы заявителя об охраноспособности заявленной формы бутылки подтверждают результаты социологического исследования, отраженные в Заключении № 44-2022 от 02 июня 2022г, согласно которому подавляющее большинство опрошенных потребителей алкогольной продукции считают, что:

- на сегодняшний день форма бутылки по заявке № 2021700176 используется одной или разными, но связанными между собой компаниями (81% опрошенных),

принадлежит одной или разными, но связанными между собой компаниями (83% опрошенных), по форме бутылки можно определить компанию, использующую ее для реализации своей продукции (69% опрошенных), форма бутылки является скорее оригинальной, чем традиционной для таких товаров, как бренди (в том числе коньяк, чача) и водка (69% опрошенных);

- на период до даты 11.01.2021 форма бутылки по заявке № 2021700176 используется одной или разными, но связанными между собой компаниями. (85% опрошенных), принадлежит одной или разным, но связанным между собой компаниями (85% опрошенных), по форме бутылки можно определить компанию, использующую ее для реализации своей продукции (70% опрошенных), форма бутылки является скорее оригинальной, чем традиционной для таких товаров, как бренди (в том числе коньяк, чача) и водка (73% опрошенных);

- большинство опрошенных потребителей считают, что у заявленной формы бутылки существуют альтернативы, как на сегодняшний день (65% опрошенных), так и на период до 11.01.2021 (63% опрошенных);

- заявитель отмечает, что помимо изначально имеющейся различительной способности у заявленного обозначения, оно приобрело дополнительную различительную способность в результате активного и широкомасштабного использования данного обозначения до даты приоритета заявки (11.01.2021) в отношении алкогольной продукции.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

1. Выборка товарных накладных, транспортных накладных, справок к товарно-транспортным накладным, счет-фактур;
2. Информационные письма ООО «О`КЕЙ»; ООО «ГИПЕРГЛОБУС»; «ЛЕНТА Гипер супер мини онлайн», ООО «ПродМир» («Мираторг») о реализации продукции заявителя с 2019г.;
3. Договор № В5-ДО-537-19ДП от 01.10.2019 поставки продовольственных товаров, заключенный между ООО «О`КЕЙ» и ООО «ОПТАЛК»;

4. Распечатка с сайта Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в отношении продукции «Страна Камней»;
5. Фотография продукции: армянский коньяк №5 СТРАНА КАМНЕЙ ПЯТИЛЕТНИЙ;
6. Сведения об участии ООО «ОПТАЛК» в выставке «ПРОДЭКСПО-2020»;
7. Распоряжение ООО «ОПТАЛК» от 01.03.2019 о проведении мониторинга алкогольной продукции, представленной «на полках» в торговых точках, и приложение в виде отчетов к нему;
8. Акт от 15.02.2019 сдачи-приемки работ и услуг по организации мероприятий, созданию контента о мероприятиях и его распространению в сети Интернет;
9. Выборка приложений к договору № 19-ЗК-РМ-1 от 29.01.2019 на выполнение работ по организации мероприятий, созданию контента о мероприятиях и его распространению в сети Интернет;
10. Сведения из сети Интернет;
11. Договор № Сг1281 от 21.02.2020, заключенный между ООО «ОПТАЛК» и ИП Руденко Иваном Ивановичем, на оказание услуг по проведению рекламных мероприятий под условным названием «Организация дегустации» и счета на оплату к нему;
12. Фотография торгового зала;
13. Акт от 10.06.2020 зачета взаимных однородных требований между ООО «ОПТАЛК» и ООО «ПродМир»;
14. Акт об оказанных услугах (приложение №2 к Договору возмездного оказания услуг № Д0119-14448 от 01.01.20) между ООО «ОПТАЛК» и ООО «ПродМир»;
15. Рекламный буклет супермаркета Мираторг;
16. Приложение №8.20-8 от 01.11.2020 к Договору оказания услуг № С-26237-М-ГБ2 от 01.02.2017 между ООО «ОПТАЛК» и ООО «Лента»;
17. Акт выполненных работ от 30.11.2020 к Договору оказания услуг № С-26237-М-ГБ2 от 01.10.2018 между ООО «ОПТАЛК» и ООО «Лента»;
18. Рекламный проспект Лента magaz ne;

19. Заключение № 44-2022 от 02.06.2022 Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН, подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного с 13.05.2022 по 27.05.2022 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей алкогольной продукции (33 класс МКТУ), и приложения к нему;
20. Сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке;
21. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1107/2019 от 13.06.2020 (касается обозначения NEMIROFF по заявке №2018717324);
22. Приложения к договору № 021 от 03.10.2018 (дизайн стеклянной бутылки для армянского коньяка «STONE LAND»);
23. Договор № 10 от 10.06.2019, заключенный между ООО «ОДИН ДОМ» и ООО «Дизайн студия Дмитриева» и приложения к нему;
24. Договору № СИ_О 23.07.19 от 23.07.2019, заключенный между ООО «ОДИН ДОМ» и ООО «СтеклоИнвест», и Спецификации в виде чертежа стеклоизделия к нему;
25. Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности от 16.09.2019, заключенное между ООО «ОДИН ДОМ» и ООО «ОПТАЛК»;
26. Договор поставки №2222620 от 01.08.2019, заключенный между ООО «ОПТАЛК» и ООО «ГИПЕРГЛОБУС», и приложения к нему;
27. Договор № С-26237 от 01.08.2018 поставки продовольственных товаров, заключенный между ООО «ЛЕНТА» и ООО «ОПТАЛК», и приложения к нему;
28. Договор поставки № Д0119-11138 от 19.12.2018, заключенный между ООО «ОПТАЛК» и ООО «ПродМир», и приложения к нему.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021700176 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ с указанием формы бутылки в качестве охраняемого элемента для товаров 33 класса МКТУ «бренди».

С учетом даты (11.01.2021) приоритета заявки № 2021700176 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.

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

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2021700176 заявлено



объемное обозначение , представляющее собой бутылку с этикеткой, на фоне которой расположены в верхней части словесный элемент «STONE LAND», выполненный буквами латинского алфавита, под которым расположен изобразительный элемент в виде горизонтальной линии, в центральной части – словесный элемент «ՔՄԲԵՐԻ ԱՇԽԱՐՀ», выполненный буквами армянского алфавита, в нижней части обозначение «40% vol 37,5 cl e». Бутылка закупорена крышкой с пробкой, на которую нанесен словесный элемент «STONE LAND».

Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, дымчато-серый, светло-серый, серый, золотистый, золотисто-коричневатый, желтовато-коричневатый, светло-коричневый, коричневый, тёмно-коричневый, жёлтый, золотисто-жёлтый, чёрный.

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Входящие в состав заявленного объемного обозначения элементы: знак «ВЕС БРУТТО», где «вес брутто - вес товара с упаковкой (см. Юридическую энциклопедию, 2015.); обозначения «40% VOL.», где 40% - показатель крепости

напитка, «VOL» - сокращение от «VOLUME» - объем (объемная доля спирта); «37,5 CL е», «CL» сокращение от «CENTILITER» - «СЕНТИЛИТР» - метрическая единица измерения объема, см., Англо-русский словарь сокращений, М., РУССКИЙ ЯЗЫК. 1999) указывают на свойство, состав и количество товаров, в связи с чем не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Согласно доводам возражения заявитель оспаривает решение Роспатента от 25.10.2022 по рассматриваемой заявке в части исключения из самостоятельной правовой охраны формы бутылки только для товара 33 класса МКТУ «бренди», в отношении остальных заявленных товаров 33 класса МКТУ данное решение заявитель не оспаривает.

В этой связи анализ соответствия заявленной формы бутылки на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении товаров «бренди».



Заявленное объемное обозначение  представляет собой емкость, предназначенную для хранения и реализации алкогольной продукции.

При этом согласно открытым и общедоступным источникам информации (сведения из сети Интернет) на рынке алкогольной продукции, помимо бутылок традиционной цилиндрической формы, для крепких алкогольных напитков (водки,

бренди) используются различные округлые формы с «Г» образной крышкой,



например:

С учетом изложенного, заявленная форма соотносится с заявленными товарами 33 класса МКТУ «бренди».

При этом следует отметить, что заявителем испрашивается предоставление правовой охраны обозначению, представляющему собой реалистическое представление товара, для обозначения этого товара. Такие обозначения не в состоянии выполнять отличительную функцию, в связи с чем относятся к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

Вместе с тем, анализ материалов, представленных заявителем, показал следующее.

Согласно договору [22, 23] в 2018 году для заявителя был разработан дизайн стеклянной бутылки «КАМЕНЬ» для армянского коньяка, форма которой соответствует заявленному обозначению, в 2019 году осуществлено производство названного стеклоизделия [24].

Начиная с середины 2019 года, осуществлялась реализация продукции, а именно



(армянский коньяк) в крупных продовольственных сетях гипермаркетов России «О'КЕЙ», «Лента», «Globus», «МИРАТОРГ» [1, 2, 3, 13-18, 26-28].



С 2019 года информация о продукте заявителя была представлена в сети Интернет [8-10], в 2020 году – в специализированном печатном издании «Алко-каталог8». В 2020 году продукция заявителя демонстрировалась на выставке «ПРОДЭКСПО-2020» [6].

Согласно заключению № 44-2022 от 02.06.2022 Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН, подготовленному по результатам социологического опроса, проведенного с 13.05.2022 по 27.05.2022 среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей алкогольной продукции (33 класс МКТУ) [19] объектом исследования являлось заявленное



обозначение , при проведении исследования выборкой были охвачены 1000 человек и 183 населенных пункта, перечисленных в «Приложение «География исследования», которые представляют собой как густонаселенные, так и малонаселенные географические объекты.

В рамках социологического исследования были сделаны следующие выводы.

На период до даты (11.01.2021) подачи рассматриваемой заявки 85% респондентов ответили, что заявленная форма бутылки для таких товаров как бренди (в том числе коньяк, чача) используется одной или разными, но связанными между собой компаниями, и также принадлежит одной или разным, но связанным между собой компаниями.

На период до даты (11.01.2021) подачи рассматриваемой заявки большинство респондентов (70%) ответили, что, по форме бутылки исследуемой формы для таких товаров как бренди (в том числе коньяк, чача) можно определить компанию,

использующую ее для реализации своей продукции. Полученные данные свидетельствуют о наличии различительной способности у исследуемой формы бутылки до даты (11.01.2021) подачи заявки № 2021700176.

Таким образом, проанализировав представленные документы в совокупности, коллегия усматривает, что до даты подачи заявки №2021700176 заявленное форма бутылки приобрела различительную способность для товаров 33 класса МКТУ «бренди» и, следовательно, согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса данной форме бутылки в отношении указанных товаров может быть предоставлена правовая охрана.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2022, изменить решение Роспатента от 25.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021700176.