

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 28.02.2017 возражение Открытого акционерного общества «Башспирт», Республика Башкортостан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015734885 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015734885 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 27.10.2015 на имя заявителя в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



объемное обозначение

в виде изображения бутылки с этикеткой.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 07.02.2017 о государственной регистрации товарного знака. Включение в этот товарный знак формы бутылки, всех цифр, букв, символов и слов, за исключением «Просторы России», «Башспирт» и «Bashspirt», в качестве неохраняемых элементов мотивировано в заключении по результатам экспертизы несоответствием этих элементов заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что в заявленном обозначении форма бутылки не обладает различительной способностью, поскольку она обусловлена только функциональным назначением самой бутылки, являющейся традиционной упаковкой для указанного в заявке товара.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.02.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.02.2017.

Доводы возражения сводятся к тому, что в заявленном обозначении изображенная бутылка имеет не связанные с ее функциональным назначением конструктивные особенности, придающие ей запоминаемый вид и обуславливающие соответствующую форму, которая является объектом авторского права, созданным на основании договоров на выполнение дизайнерских работ и отчуждение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Заявителем в возражении указано, что на водку, индивидуализируемую заявленным обозначением, заявителем были получены сертификаты соответствия и разработаны рецептуры, и данный товар серии «Просторы России» в соответствующей оригинальной упаковке (бутылке) выпускается заявителем и реализуется им через федеральные и региональные торговые сети по всей территории Российской Федерации, а также был награжден дипломами различных отраслевых выставок.

При этом отмечено, что заявителю уже принадлежит исключительное право в отношении товара 33 класса МКТУ «водка» на сходный объемный товарный знак



по свидетельству № 572338 с приоритетом от 20.10.2014 с идентичной формой у изображенной бутылки, причем эта форма бутылки не исключена из объема правовой охраны данного товарного знака.

Исходя из указанных выше обстоятельств, заявитель считает, что заявленное обозначение, включающее в себя соответствующую форму изображенной бутылки, уже получило известность у потребителя, то есть оно приобрело различительную способность в результате его использования заявителем до даты подачи заявки в отношении приведенного в заявке товара 33 класса МКТУ «водка».

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака без исключения из объема его правовой охраны формы бутылки.

К возражению приложены, в частности, копии следующих документов:

- устав заявителя и лицензия на его имя на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции [1];
- публикация от 15.09.2011 с сайта <http://www.kommersant.ru> рейтинга крупнейших производителей водки в России по данным Росстата [2];
- договоры от 24.07.2014, 12.09.2014 и 12.11.2014 на выполнение дизайнерских работ по заказу заявителя и отчуждение в его пользу исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе дополнительные соглашения к ним на разработку бренда водки «Просторы России», с актами сдачи-приемки соответствующих

работ, выполненными эскизами бутылок и платежными поручениями по их оплате [3];

- сертификаты соответствия и рецептуры на имя заявителя на водку «Просторы России» [4];
- отчеты об объемах поставок водки «Просторы России» [5];
- договоры поставки товара с товарно-транспортными накладными, товарными накладными и платежными поручениями на его оплату [6];
- публикации в сети Интернет рекламы водки «Просторы России» [7];
- дипломы на имя заявителя за водку «Просторы России» и фотографии его стендов с отраслевых выставок [8];
- фотографии линейки продукции «Просторы России» [9];
- распечатки сведений о принадлежащих заявителю товарных знаках и поданных им заявках на регистрацию товарных знаков [10].

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

С учетом даты подачи заявки (27.10.2015) 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 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.

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.

Согласно абзацу 1 пункта 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих 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.

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

В соответствии с абзацем 2 пункта 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 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.

Заявленное обозначение представляет собой объемное обозначение в виде изображения бутылки из черного матового стекла с этикеткой, включающей в себя,

в частности, словесный элемент «Просторы России», выполненный оригинальным



шрифтом буквами русского алфавита, –

Отличительными особенностями изображенной бутылки являются, в частности, опоясывающий рельефный выступ (юбка) на горловине, переходящей в скошенные конусообразные плечики, трапециевидная форма тулова бутылки, расширяющегося снизу вверх до плечиков, покрытие всей его поверхности стилизованным рельефным узором с изображениями птиц и зверей в окружающей их природной среде и помещенная в средней его части фигурная этикетка неправильной формы со стилизованными узорами.

Предоставление правовой охраны данному объемному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товара 33 класса МКТУ «водка».

В этой связи следует отметить, что заявителю, как было им отмечено в возражении, действительно, уже принадлежит исключительное право в отношении товара 33 класса МКТУ «водка» на сходный объемный товарный знак по свидетельству № 572338 с приоритетом от 20.10.2014, в котором изображенная бутылка имеет отличительные особенности, идентичные всем вышеотмеченным особенностям бутылки в заявленном обозначении, в том числе идентичную внешнюю форму, обусловленную трапециевидным туловом, скошенными конусообразными плечиками и рельефными выступами в виде опоясывающей юбки на горловине и в виде выступающих, зрительно активных, рельефных узоров



на тулове – . При этом форма бутылки не исключена из объема правовой охраны этого зарегистрированного на имя заявителя товарного знака.

Анализ представленных заявителем документов [1 – 10] показал, что он является одним из самых крупнейших производителей водки в России по данным Росстата [2] и обладает исключительными правами на созданные для него по его заказам произведения дизайна в виде объемных изображений бутылок, идентичных заявленному обозначению и вышеуказанному товарному знаку по свидетельству № 572338, согласно договорам от 24.07.2014, 12.09.2014 и 12.11.2014 на выполнение дизайнерских работ и отчуждение в его пользу исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности [3].

Следует отметить, что данные исключительные права возникли у него в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки и даты приоритета указанного зарегистрированного товарного знака. Исполнение этих договоров и дополнительных соглашений к ним на разработку бренда водки «Просторы России» подтверждается актами сдачи-приемки соответствующих работ, выполненными эскизами бутылок и платежными поручениями по их оплате [3].

На индивидуализируемую заявленным обозначением водку заявителем были получены сертификаты соответствия и разработаны рецептуры [4].

Данный товар серии «Просторы России», выпущенный им в соответствующей оригинальной упаковке (бутылке), вводился в гражданский оборот, в подтверждение чего представлены отчеты об объемах поставок этой продукции [5], договоры поставки товара с подтверждающими их исполнение товарно-

транспортными накладными, товарными накладными и платежными поручениями на его оплату [6].

Представлены публикации в сети Интернет рекламы водки «Просторы России» [7] и фотографии соответствующей линейки продукции «Просторы России» [9].

Данная продукция представлялась заявителем на различных отраслевых выставках и конкурсах и была отмечена соответствующими дипломами [8], в частности, дипломом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о награждении золотой медалью XVII Российской агропромышленной выставки, проводившейся 8 – 11 октября 2015, то есть в период ранее даты подачи рассматриваемой заявки.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное объемное обозначение, включающее в себя соответствующую форму изображенной бутылки, уже получило известность у потребителя, то есть оно приобрело различительную способность в результате его использования заявителем до даты подачи заявки в отношении приведенного в заявке товара 33 класса МКТУ «водка».

Следовательно, форма изображенной бутылки служит в совокупности с другими ее охраноспособными элементами в составе заявленного объемного обозначения для индивидуализации соответствующего товара, изготавливаемого заявителем, то есть не подлежит исключению из объема правовой охраны товарного знака в соответствии с подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2017, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015734885.