

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 08.11.2019, поданное компанией «Маршал Груп Б.В.», Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702683, при этом установила следующее.



Объемное обозначение «» по заявке № 2019702683, поданное 26.01.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

Роспатентом 25.09.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ с исключением из правовой охраны формы бутылки и цифры «3» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указывалось, что объемное обозначение не обладает различительной способностью в отношении

заявленных товаров, поскольку представляет собой бутылку, обладающую всеми соответствующими атрибутами подобного рода упаковок – крышкой, горлышком, плечиками, собственно емкостью для размещения жидкости, сыпучих и текучих сред, дном.

Таким образом, заявленная форма бутылки не является оригинальной и легко узнаваемой, обусловлена исключительно функциональным назначением товаров (емкость, в которой реализуется товар).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.11.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- форма заявленной бутылки не обусловлена исключительно функцией тары, она является оригинальной и содержит характерные и ярко выраженные элементы, такие как, выпуклые линии прямоугольной формы в поперечном сечении, имитирующие стягивающие обручи бочки, сужение тела бутылки от центра кверху и книзу, соотношение ширины тела бутылки к глубине примерно 2:1, соотношение высоты горлышка (включая пробку) к высоте тела бутылки примерно 3:1, наличие на лицевой поверхности тела бутылки углубления оригинальной формы, которое явно видно при осмотре бутылки спереди, справа и слева;

- смысловое содержание формы бутылки связано с деревянной бочкой, а содержащийся на этикетке словесный элемент «BARREL» означающий «единицу объема жидких и сыпучих веществ, равную одной бочке» дополнительно вызывает ассоциации общего внешнего вида обозначения с бочкой, а не со стандартной цилиндрической тарой для реализации алкогольных напитков;

- заявителем представлена информация из сети Интернет, где различные потребители, при виде алкогольной продукции в заявленной форме бутылки, называют ее «имитирующую», «напоминающую», «отсылающую» дубовую бочку;

- указанное свидетельствует о том, что форма бутылки является узнаваемой, способна индивидуализировать товары заявителя и является достаточной для возможности отличать товары одних производителей от однородных товаров третьих лиц;

- продукция под обозначением «OLD BARREL» является обладателем премии «Товар Года - 2014» в номинации высокое качество и динамика развития бренда, дважды удостоивалась золотых медалей;

- заявитель является правообладателем товарных знаков «», «», «» по свидетельствам №№585232, 556493, 406359, зарегистрированных в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, в которых форма бутылки является охраняемой. Данные регистрации должны быть учены согласно Постановлению Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2019 по делу №СИП-619/2018.

На основании изложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019702683 в отношении заявленных товаров с включением формы бутылки в качестве охраняемого элемента обозначения и дискламацией цифры «3».

Заявителем представлены следующие материалы:

- сведения из сети Интернет (1);
- решение о выдаче патента на промышленный образец (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.01.2019) поступления заявки № 2019702683 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 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.

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.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки №2019702683, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено объемное обозначение



», представляющее собой бутылку с пробкой (крышкой). Бутылка выполнена с округлыми гранями, с выраженными «плечиками» и коротким горлышком. На корпусе бутылки расположены горизонтальные выпуклые линии, напоминающие обручи бочки. Между выпуклыми линиями расположена этикетка в небольшом углублении, сделанном по форме этикетки в лицевой поверхности бутылки. Этикетка имеет контур коричневого цвета и состоит из верхней и нижней частей. Верхняя часть этикетки выполнена в бежевом цвете и включает в себя элементы: «FATHER'S OLD BARELL 3» и изображение в виде герба. Нижняя часть этикетки выполнена в красном цвете с нанесенными двумя полосками золотого цвета разной толщины. На задней стороне корпуса бутылки между горизонтальными выпуклыми линиями, а также на верхней поверхности пробки выполнено изображение в виде герба с изображением бочки, в центре которой изображены объединенные заглавные буквы «ОВ», сверху над бочкой выполнена надпись «FATHER'S», над которой изображена корона, а снизу бочки на изображенной (выпуклой) ленте выполнена надпись «OLD BARELL», при этом, по бокам от бочки изображены два льва, вставшие на задние лапы. На горлышке бутылки расположена горизонтальная полоска красного цвета. Горлышко выполнено с пробкой черного цвета, имеющую ребристую рельефную окантовку на боковой поверхности шляпки. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Анализ заявленного объемного обозначения показал следующее.

Содержащаяся на этикетке цифра «3», не обладает различительной способностью, является неохраноспособным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, о чем заявитель выразил свое согласие в возражении.

Что же касается доводов возражения относительно включения в объем правовой охраны формы бутылки в силу ее оригинальности, запоминаемости и узнаваемости среди потребителей товаров 32, 33 классов МКТУ, коллегия установила следующее.

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 и способна ли она индивидуализировать товар.

Заявленное обозначение предназначено для хранения и реализации алкогольных напитков, представляет собой емкость с округлыми гранями, имеющую горловину, тулово и дно. В целом заявленное обозначение представляет собой трехмерный объект, форма которого определяется главным образом, видом, свойствами и функциональным назначением товаров 32, 33 классов МКТУ.

Исполнение горизонтальных выпуклых линий, покатые плечики бутылки, стилизованное изображение герба, рельефная окантовка горлышка, не придают заявленному обозначению оригинальности и уникальности, поскольку часто используется в аналогичной продукции.

Таким образом, указанные элементы являются традиционными и обусловлены исключительно функциональными особенностями изделия (использование подобных признаков обусловлено оптимальными условиями для хранения, транспортировки). Например, горловина подобного вида используется для удержания пробки и предотвращения подтекания напитков.

На основании изложенного коллегия пришла к выводу об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности, а именно, отличать соответствующие товары заявителя от однородных им товаров других производителей.

Довод заявителя о том, что потребители алкогольной продукции ассоциативно связывают заявленную форму бутылки с деревянной бочкой, является неубедительным, поскольку можно привести в качестве примеров изображения бочек

«  », «  », «  », «  », форма которых существенным образом отличается от формы заявленного объемного обозначения.

Так, бочка представляет собой сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекачивать с одного места на другое и ставить на торцы без дополнительных опор, предназначенный для транспортировки и хранения жидких и других веществ. Бочки бывают различной формы, но обычно основание, верх и разрез центральной части бочки имеют форму окружности, при этом диаметр центральной части может быть немного больше диаметров основания и верха (<https://ru.wikipedia.org/>, Яндекс.Картинки и т.д.).

Таким образом, заявленная форма бутылки никоим образом не соотносится с формой бочки. Ассоциация с бочкой у потребителя, при виде заявленного обозначения, может быть связана только исключительно за счет содержащихся на этикетке словесных элементов «OLD BARREL», которые в переводе с английского языка на русский язык означают «старая бочка» (<https://translate.yandex.ru/>).

Объемные товарные знаки «  », «  », «  » по свидетельствам №№406359, 556493, 585232, правовая охрана которым предоставлена на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, где форма бутылок включена в качестве охраняемого элемента обозначения, не могут быть учтены, поскольку делопроизводство по заявке ведется отдельно, с учетом всех имеющихся в материалах дела документов и доказательств. Кроме того, заявленная форма бутылки

«  » со всеми ее элементами и частями имеет некоторые отличия от вышеуказанных товарных знаков. Что же касается доводов заявителя о том, что согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2019 по делу №СИП-619/2018 при предоставлении правовой охраны элементу товарного знака

необходимо учитывать сведения о регистрации иных товарных знаков на имя одного и того же заявителя, то они не могут быть приняты во внимание, так как не относятся к настоящему делу.

На основании изложенного коллегией установлено, что в заявленном обозначении доминирующим элементом является сама форма бутылки, которая, как было указано выше, не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для ее запоминания потребителями.

В этой связи форма заявленной бутылки не обладает различительной способностью и не может быть включена в качестве охраняемого элемента в заявленное обозначение.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования.

Представленные заявителем сведения из сети Интернет (<https://news.unipack.ru/61261/> и т.д.) содержат в себе информацию об использовании им заявленного обозначения в качестве упаковки (бутылки) продукции, а именно, коньяка «FATHER'S OLD BARELL». Данные товары являются обладателями премии «Товар года» (2016г.) и удостоивались в 2014 и 2016 годах золотых медалей. На имя заявителя зарегистрировано изображение аналогичное заявленному обозначению в качестве промышленного образца (заявка №2019501714 с приоритетом от 22.04.2019).

Вместе с тем, вышеуказанные документы касаются использования заявителем для индивидуализации данного товара исключительно бутылки с соответствующей этикеткой, и не имеется никаких сведений, например, результатов социологического опроса, собственно, об известности российским потребителям соответствующей определенной формы бутылки, которая воспринималась бы ими как характерная только лишь для продукции заявителя и на которой такая этикетка, напротив, отсутствовала бы.

В этой связи коллегия не усматривает, что форма бутылки сама по себе без словесных и изобразительных элементов приобрела различительную способность в

отношении заявителя до даты подачи заявки №2019702683 для товаров 32, 33 классов МКТУ, в связи с чем она не может быть включена как охраноспособный элемент обозначения, поскольку противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.11.2019 и оставить в силе решение Роспатента от 25.09.2019.