

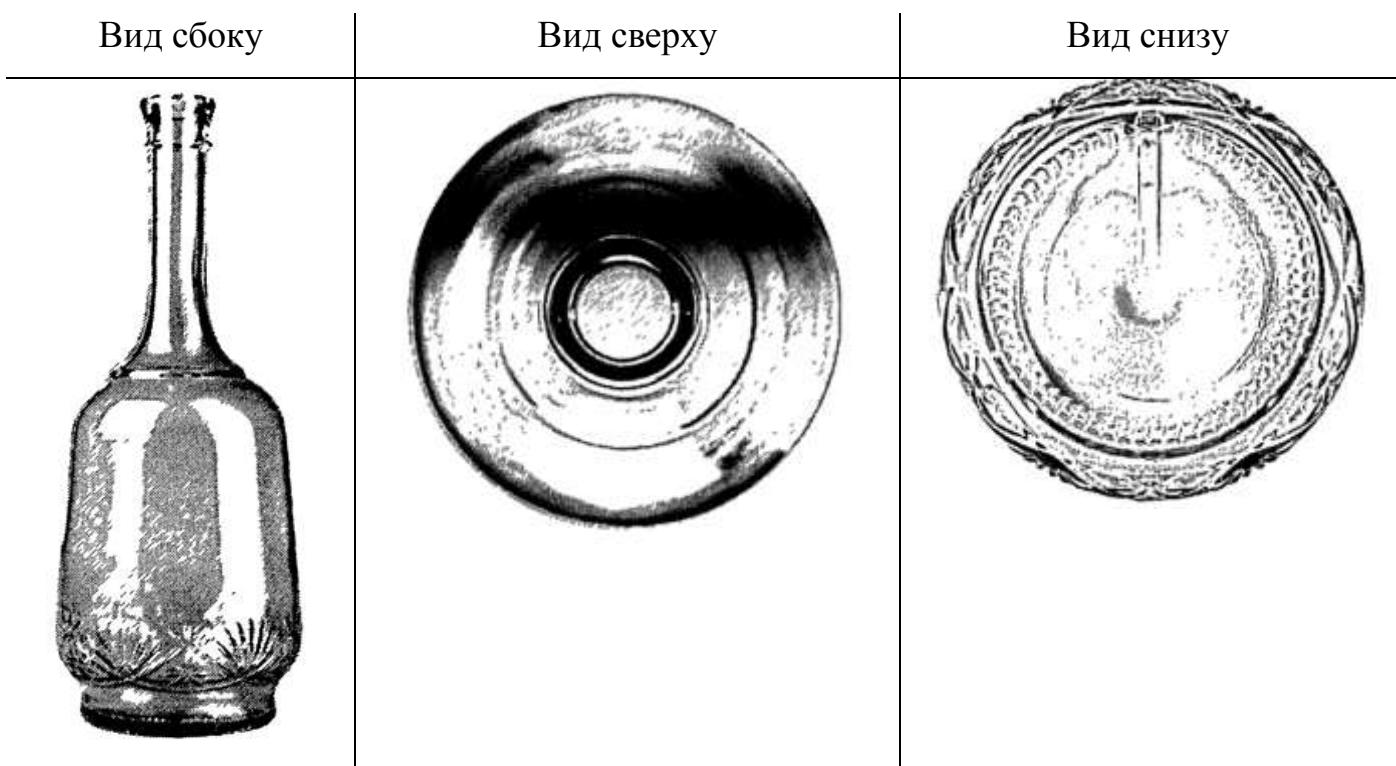
**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.10.2018, поданное Закрытым акционерным обществом «Дриада Вайн», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017700888, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017700888, поданной 16.01.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено объемное обозначение, представляющее собой сосуд в виде бутылки с прямым длинным горлышком. Согласно описанию, нижняя часть бутылки оформлена сложным рисунком в виде соединенных между собой треугольников из листьев. Дно бутылки имеет круглую форму с неровной поверхностью и вогнутостью конической формы в центре. По краю вогнутости расположены насечки. В верхней части круга располагается также вогнутость прямоугольной формы.

Для получения наиболее полного представления о заявлном обозначении заявителем представлены следующие проекции:



Роспатентом 29.06.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017700888 в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение Роспатента обосновано тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку имеет форму бутылки – емкости, в которой реализуются товары, для которых испрашивается регистрация (см. ГОСТ 10117.2-2001. Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры).

При этом в заключении по результатам экспертизы заявлнного обозначения указано, что имеющиеся особенности внешнего вида заявлнного обозначения не являются оригинальными и легко узнаваемыми и, следовательно, форма данной бутылки не обладает различительной способностью. В заключении также отмечено, что представленные заявителем документы не доказывают приобретение заявлнным обозначением различительной способности в отношении заявлнных товаров задолго до даты подачи заявки № 2017700888.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.10.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 28.11.2017 заявитель направил ответ, в котором представил свои доводы и подтверждающие их дополнительные письменные доказательства в отношении мотивов, указанных в тексте уведомления;

- форма заявленного обозначения, представляющего собой емкость, предназначенную для реализации товара – алкогольных напитков, обусловлена не только функциональными свойствами, присущими упаковкам заявленных товаров, но и является следствием нетрадиционного, оригинального выполнения;

- заявленное обозначение имеет ряд особенностей, которые видны на представленных проекциях и отмечены в описании заявленного обозначения, а именно: оригинальная форма бутылки для вина с прямым длинным горлышком; венчик в данной бутылке имеет форму, расширяющуюся кверху, дуги конической формы в верхней части горлышка, и узкую дугу под ней; нижняя часть бутылки оформлена сложным рисунком в виде соединенных между собой треугольников, внутри которых находятся пересекающиеся в одной точке семь узких листочек; на вершинах треугольников располагается рисунок в виде трех узких листьев меньшего размера, пересекающихся в одной точке; дно бутылки имеет круглую форму с неровной поверхностью с вогнутостью широкой конической формы в центре;

- заявитель просит принять во внимание исключительные права заявителя на объемные товарные знаки по свидетельствам №№ 379231, 418262, 417414, что свидетельствует о том, что заявитель длительное время использует объемные обозначения для индивидуализации своей продукции;

- исполнение заявленного обозначения в нестандартной, запоминающейся форме способствует осуществлению заявлением обозначением основной функции товарного знака – индивидуализировать товары производителя;

- заявитель входит в крупнейший холдинг «DRIADA GROUP», целью создания которого явилось партнерство нескольких юридических лиц,

осуществляющих совместное продвижение алкогольной продукции на рынке Российской Федерации;

- заявитель является правообладателем, в частности, товарных знаков «Frutrain/Фрутрейн» по свидетельству № 509838, «Генеральский резерв» по свидетельству № 490383, «Iceberry/Айсберри» по свидетельству № 509849, «Villa Grande» по свидетельству № 359447, объемных товарных знаков по свидетельствам №№ 379231, 418262, 417414 и так далее;

- заинтересованность в регистрации заявленного объемного обозначения обусловлена тем, что на сегодняшний день уже осуществляется производство продукции, упакованной в бутылку, заявленную на регистрацию в качестве товарного знака, что подтверждается представленными в материалы дела доказательствами (договорами/контрактами/соглашениям, лицензией, документами о поставке);

- факт осуществления заявителем деятельности по производству товаров 33 класса МКТУ подтверждается также выводом Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-720/2014, которым заявитель признан заинтересованным лицом при рассмотрении заявления об аннулировании товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ;

- начиная с апреля 2007 года, заявитель осуществляет подготовительные действия, связанные с использованием заявленного обозначения на территории Российской Федерации;

- объем реализованной продукции, разлитой в бутылку «Gerafa\_1,0», за период с 2014 г. по 2017 г. составил около 1500000 ед.;

- заявитель представил документы, касающиеся приобретения заявленным обозначением различительной способности, в том числе, о степени информированности потребителей, об экспонировании на выставках, о затратах на рекламу;

- заявленное обозначение представляет собой оригинальный сосуд, форма которого не является традиционной и не определяется его функциональностью;

- композиционное построение заявленного обозначения придает ему оригинальность исполнения, обеспечивает возможность запоминания среди потребителей и придает обозначению в целом различительную способность;

- помимо оригинальной формы самой бутылки, в знаке присутствуют изобразительные элементы (орнамент), приведенные в описании заявленного обозначения, благодаря которым различительная способность заявленного обозначения в целом усиливается;

- оспариваемое решение не содержит доводов о том, каким именно образом указанные выше конструктивные особенности бутылки связаны с ее функциональным назначением;

- Роспатентом осуществлены регистрация целого ряда объемных товарных знаков, предназначенных для индивидуализации товаров 32 и 33 классов МКТУ, что свидетельствует о возможности регистрации бутылок, имеющих оригинальную форму;

- заявленное обозначение имеет оригинальную форму, способно выполнять индивидуализирующую функцию;

- форма заявленной бутылки не обусловлена ее функциональным назначением;

- товар заявителя, маркованный заявленным обозначением, готовился к выходу на рынок с 2007 года и за прошедшие 10 лет приобрел известность и узнаваемость на рынке;

- заявленное обозначение обладает рядом особенностей, отличающих его от подобных товаров других производителей;

- ни одна форма бутылки, приведенная в ГОСТ 101117.2-2001 (Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры), не соответствует параметрам заявленной бутылки;

- в заявлении объемном обозначении пространственно доминирующим является растительный узор, который легко запоминается;

- форм бутылки, аналогичных заявленному обозначению, на российском рынке нет;

- регистрация заявленного обозначения необходима для пресечения действий третьих лиц, направленных на копирование продукции заявителя;
- заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении товаров заявителя.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.06.2018 и зарегистрировать объемный товарный знак по заявке № 2017700888 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, указанных в заявке.

Материалы заявки № 2017700888 содержат следующие представленные заявителем материалы:

- (1) копия договора от 16.01.2006 о создании группы компаний «DRIADA GROUP»;
- (2) копия договора от 18.01.2011 о присоединении ООО «ЭРДИН» к группе компаний «DRIADA GROUP»;
- (3) копия договора от 17.01.2008 № 17/01-2008;
- (4) копия соглашения от 29.06.2008 о сотрудничестве к договору № 17/01-2007;
- (5) копия лицензии ООО «ЭКО-АЛКО» от 16.08.2007 на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции;
- (6) копия контракта от 30.10.2007 № ИМП-2007/01;
- (7) копии счетов-фактуры от 02.05.2012, от 04.05.2015, от 13.03.2017, от 07.08.2017;
- (8) копия договора от 02.03.2012 о совместном продвижении алкогольной продукции;
- (9) копия лицензии ООО «ЭРДИН» от 07.11.2012 на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции;
- (10) копия соглашения от 16.07.2014 к договору от 02.03.2012;
- (11) копия приложения от 27.10.2014 к контракту от 07.03.2014;
- (12) копии страниц контракта № 50 от 07.03.2014;

(13) копии листов таможенных деклараций от 17.05.2012, от 27.10.2014, от 05.06.2015, от 18.02.2015, от 25.04.2016, от 28.03.2017, от 12.12.2016, от 12.12.2017, от 10.06.2016, от 21.05.2018, от 18.08.2017;

(14) копии удостоверений о качестве от 18.05.2015, от 12.05.2015, от 08.08.2017, от 13.03.2017;

(15) распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2014 по делу № СИП-720/2014;

(16) фотографии продукции;

(17) макеты этикеток;

(18) копия договора от 05.06.2013 на изготовление полиграфической продукции с приложением и счетом;

(19) копия договора от 16.04.2015 № 2015/Эрдин с приложением и актом сверки;

(20) сведения ООО «ЭРДИН» о поставке продукции, разлитой в бутылку «Gerafa\_1,0»;

(21) фотографии;

(22) сведения заявителя и обоснования, касающиеся разработки упаковки для продукции;

(23) копии договоров от 11.09.2012, от 08.08.2013, от 19.08.2014, от 09.09.2015 на участие в выставке;

(24) платежные документы от 14.11.2013, от 07.11.2014,

(25) копии договоров поставки товара от 02.02.2015, от 16.04.2015, от 18.02.2016;

(26) копия лицензии ООО «Абсолют» от 13.04.2011 на осуществление закупки, хранения и поставок алкогольной продукции;

(27) сведения ООО «ЭРДИН» о территории реализации продукции, разлитой в бутылку «Gerafa\_1,0».

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

С учетом даты (16.01.2017) поступления заявки № 2017700888 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017700888 заявлено объемное обозначение, имеющее форму бутылки.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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 безалкогольных и алкогольных напитков и представляет собой емкость, имеющую высокую горловину, оканчивающуюся венчиком, покатые плечики, которые переходят в тулово, дно округлой формы с углублением внутрь корпуса. Все эти элементы являются традиционными и обусловлены функциональным назначением бутылки, обеспечивая возможность комфортного

удержания ее в руке, устойчивого положения на плоской поверхности, создавая условия для удобного использования, хранения и транспортировки.

Визуализируемые элементы: поясок в месте стыка горловины и туловища, а также рельефный декор, размещенный в нижней части бутылки, нанесенный в месте увеличения диаметра бутылки, могут представлять собой кольца жесткости, то есть иметь утилитарное значение.

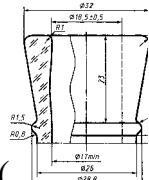
Заявителем отмечается, что имеющийся орнамент является оригинальной деталью, способствующей различительной способности всего обозначения. Вместе с тем, особенностью данного элемента является то, что в нем использовано множество мелких элементов, которые путем чередования и повторения образуют орнамент. Такие элементы сложно запоминаются потребителем, поэтому их наличие не может служить основанием для признания обозначения охраноспособным.

Центральная часть туловища, свободная от каких-либо элементов, очевидно, предназначена для размещения этикетки на этом месте.



Насечки, расположенные на донышке по всему периметру ( ), служат для надежности и устойчивости бутылки при хранении и, следовательно, также не придают заявленной бутылке оригинальности, способной выделить ее из ряда других бутылок.

Что касается выполнения дна бутылки с небольшим углублением конусообразной формы и наличия в донышке углубления прямоугольной формы, то при визуальном восприятии заявленного обозначения эти элементы невидимы, следовательно, не способны придать различительности обозначению. То же самое относится к расширяющейся кверху форме венчика, которая при этом встречается в



упомянутом в заключении экспертизы ГОСТ 10117.2-2001 ( – венчик под пробку).

Заявителем также отмечено, что нестандартной является сама форма бутылки.

Однако, коллегия отмечает, что на сегодняшний день производителями алкогольной продукции используется большое многообразие форм бутылок. Бутылки с круглым донышком имеют различные варианты тулов – от цилиндрического (наиболее часто), до шарообразного (грушевидного), напоминающего графин. Заявитель иллюстрирует использование обозначения для упаковки вина. Однако, для винных бутылок также характерно многообразие форм, что следует из сведений сети Интернет.

Таким образом, довод заявителя о том, что исполнение заявленного обозначения в нестандартной запоминающейся форме способствует выполнению им отличительной функции, является неубедительным, форма бутылки с небольшим расширением в тулове не меняет впечатление от представленной бутылки как от бутылки.

В этой связи можно сделать вывод о том, что заявленная форма емкости сама по себе не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителями как обозначения, отличающего товары заявителя от аналогичных товаров иных лиц.

Следовательно, обозначение по заявке № 2017700888 относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

С учетом изложенного у коллегии нет оснований для признания заявленного объемного обозначения по заявке № 2017700888 соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что пункт 1 статьи 1483 Кодекса допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Коллегия исследовала представленные заявителем материалы (1) – (27), касающиеся использования заявленного обозначения.

Анализ этих материалов свидетельствует о том, что заявитель входит в группу компаний «DRIADA GROUP», наряду с ООО «ЭКО-АЛКО» и ООО «ЭРДИН».

В 2014 году между заявителем и ООО «ЭРДИН» заключено соглашение (10), согласно которому для продвижения на российском рынке алкогольной продукции (вин, игристых вин) будет использоваться объемное обозначение, изображение которого представлено в приложении 1 к договору и соответствует виду заявленного обозначения.

В указанном соглашении (10) отмечается, что розлив в емкости будет осуществляться изготавителем – «Kazayak Vin», Республика Молдова.

На основании контракта от 07.03.2014 между ООО «ЭРДИН» и «Kazayak Vin» (12) на территорию Российской Федерации осуществилась поставка продукции (вин), упакованной в бутылки емкостью 1 л., что может быть соотнесено с заявленным обозначением. Факт поставок подтверждается представленными таможенными декларациями от 27.10.2014, 10.06.2016, 12.12.2016, 25.04.2016, 05.06.2015, 18.02.2015 (13), относящимися к периоду до даты подачи заявки № 2017700888.

Согласно сведениям заявителя (20) объем поставок продукции, упакованной в бутылки, емкостью 1 л., представленные в качестве заявленного обозначения, составил 494400 единиц за 2014 и 2015 гг. и 255300 единиц за 2016 г. (в общей сложности – 749700 единиц до даты подачи заявки № 2017700888). При этом реализовано, согласно сведениям заявителя (27), 63468 единиц в 2014 г. и 55515 в 2015 г.

Приведенные показатели не могут быть оценены как свидетельство интенсивного использования заявленного обозначения.

Кроме того, вина, упакованные в рассматриваемую бутылку, содержат этикетку и контрэтикетку, что видно на фотографиях (16), (17), (21). Сведений о заявителе на этих этикетках не приводится. Также не приводится указаний группы компаний заявителя «DRIADA GROUP». Таким образом, у потребителя не могло

сложиться представления о том, что указанная продукция исходит от заявителя либо от группы компаний «DRIADA GROUP».

Что касается документов, относящихся к поставке вина, произведенного компанией «Suvorov-Vin» (6) и (13), а также касающиеся участия в выставках (23) и (24), то они не соотносятся с заявленным обозначением, поэтому не могут оцениваться как подтверждающие факт использования заявленного обозначения до даты приоритета (16.01.2017).

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что объемы реализации в России продукции, упакованной в заявленную бутылку, не являются значительными для вывода о том, что рассматриваемое обозначение длительно и интенсивно использовалось до даты подачи заявки № 2017700888. При этом у коллегии нет основания для вывода о том, что потребитель был в достаточной степени проинформирован об источнике происхождения данной продукции, как имеющей отношение к заявителю.

Материалов, из которых усматривалось бы, что потребитель исключительно по форме бутылки может определить производителя (коммерческий источник) и отличить данную продукцию от аналогичной продукции иных лиц, не представлено.

Таким образом, представленные материалы не позволяют признать приобретение заявленным обозначением различительной способности.

Относительно ссылки заявителя на зарегистрированные на его имя объемные товарные знаки в виде бутылок следует отметить, что каждый знак индивидуален, возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

В отношении особого мнения, представленного в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.01.2019, необходимо отметить следующее.

Большинство доводов особого мнения, в том числе, относящихся к приобретению заявленным обозначением различительной способности, повторяют доводы возражения, проанализированы выше в настоящем заключении.

Что касается информационных материалов, которые были представлены коллегией на заседании от 18.01.2019, то они иллюстрируют многообразие форм бутылок для вина, никоим образом не противопоставлялись заявленному обозначению. Так, материалы содержат фотографии бутылок различных форм и размеров, в том числе, имеющих круглое основание и цилиндрическую, а также шарообразную (грушевидную) форму тулова. Данное указание также нашло отражение в настоящем заключении.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 29.06.2018.**