

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 удостаивалась 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).

Возражение было рассмотрено на заседании коллегии 16.01.2020, и по результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 27.01.2020 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.11.2019 и оставить в силе решение Роспатента от 25.09.2019.

Заявитель, не согласившись с решением Роспатента от 27.01.2020 в части признания формы бутылки неохраноспособным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, на основании положений пункта 2 статьи 11 Кодекса, обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 27.01.2020 по заявке №2019702683.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.11.2020 по делу №СИП-333/2020 признано недействительным вышеуказанное решение Роспатента от 27.01.2020. При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть

поданное возражение с учетом обстоятельств, принятых во внимание Судом по интеллектуальным правам.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 05.11.2020 поступившее возражение было рассмотрено повторно.

Заявителем к ранее поданному возражению были представлены дополнительные материалы:

- заключение №46-2020 от 23.04.2020 Лаборатории социологической экспертизы ФНИСЦ РАН (3);
- заключение по результатам анализа упаковки товара с точки зрения психологии потребителей (4);
- заключение экспертизы патентного поверенного Григорьевой Т. В. (5);
- внесудебное исследование № 14-3/20-2 АНО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» (6);
- дополнение к Внесудебному исследованию № 14-3/20-1 от 19.05.2020 АНО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» (7);
- заключение по результатам комплексной экспертизы № 02-06/01 от 02.06.2020 (8);
- информационное письмо об объемах реализации продукции (9);
- лицензионный договор №МГ-04-1/2018 от 10.04.2018 (10);
- договоры поставки продукции с дополнительными соглашениями (11);
- товарно-транспортные накладные, счета-фактуры (12);
- отчет дегустации в сети ТЦ Глобус (13);
- соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности (14);
- заключение №50-2020 от 06.05.2020 Лаборатории социологической экспертизы ФНИСЦ РАН (15).

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

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 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.

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 «OB», 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. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.

Заявленное обозначение предназначено для хранения и реализации алкогольных напитков, представляет собой емкость с округлыми гранями, имеющую горловину, туло 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.

В подтверждение довода об оригинальности формы бутылки, а также о наличии у заявленного объемного обозначения различительной способности заявителем был представлен, в частности, социологический опрос (3), проводимый среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей алкогольных напитков (33 класс МКТУ), согласно которому подавляющее большинство потребителей 65% считают, что форма бутылки «Old Barrel» обладает способностью индивидуализировать напиток, выпускаемый в ней.

Ретроспективные данные, полученные в результате проведенного опроса на



дату приоритета (26.01.2019) заявленного обозначения «» в качестве товарного знака позволили прийти к следующим выводам.

Подавляющее большинство потребителей (53%) отличают продукцию одной конкретной компании от продукции других компаний, то есть свидетельствуют о наличии различительной способности у заявленной формы бутылки. При этом 58% опрошенных отличали форму бутылки с этикеткой «Old Barrel 3» от продукции иных производителей.

В виду того, что 61% потребителей были знакомы с формой бутылки «Old Barrel 3» и имели опыт приобретения продукта, который в ней продает, в заключении сделан вывод о высоком уровне известности данной формы бутылки, поскольку она обладала дополнительной различительной способностью, приобретенной в результате ее использования на рынке для реализации алкогольных напитков. При этом 64% опрошенных были знакомы с бутылкой, на которую нанесена этикетка «Old Barrel 3» и приобретали указанную продукцию.

По мнению большинства опрошенных (58%) форма бутылки «Old Barrel 3» не воспринималась как характеризующая товары 33 класса МКТУ (алкогольные

напитки). При этом у 52% респондентов бутылка с этикеткой «Old Barrel 3» не воспринималась как упаковка товаров 33 класса МКТУ.

У подавляющего большинства опрошенных (89%) форма бутылки «Old Barrel 3» ассоциировалась с бочкой (бочонком).

Документ (4), представленный заявителем, свидетельствуют о том, что заявленная на регистрацию форма бутылки обладает индивидуальными особенностями дизайна (выпуклые полосы в верхней и нижней части, выпуклый герб), которые не являются утилитарно необходимыми, а служат для художественного оформления бутылки, то есть выполняют эстетическую функцию и придают упаковке индивидуальность. Сама бутылка ассоциируется у потребителей алкогольной продукции с бочкой (бочонком), которая не обусловлена исключительно содержащимся на этикетке данной бутылки словесным элементом «OLD BARREL» («старая бочка»). Заявленная форма бутылки обладает различительной способностью и позволяет отличать соответствующие товары заявителя от однородных им товаров других производителей.

Экспертное исследование (5) показало, что заявленное по заявке №2019702683 объемное обозначение соответствует требованиям, предъявляемым к оригинальному дизайну, и состоит из элементов, придающих обозначению различительные особенности.

Все элементы заявленного обозначения, такие как форма бутылки, этикетка, кольеретка и пробка выполнены в едином художественном и композиционном единстве, сбалансираны между собой, что в совокупности придают обозначению различительную способность, позволяющую потребителю отличать бутылки для коньяка, изготовленные в соответствии с указанным объемным обозначением от других аналогичных товаров.

Согласно сведениям (6, 7) установлено, что форма бутылки по заявке №2019702683 является оригинальной, узнаваемой за счет ее выполнения под бочку со стилизованными креплениями в виде обручей, расположенных в верхней и нижней частях тула бутылки. Потребитель продукции без усилий отличит

характерную форму бутылки с декорирующими элементами и запоминающуюся внешним видом от бутылок других брендов алкогольной продукции. Исполнение горизонтальных выпуклых линий, покатые плечики бутылки, стилизованное изображение герба, рельефная окантовка горлышка в значительной степени придает бутылке оригинальность и запоминаемость. У потребителей алкогольной продукции бутылка полностью ассоциируется с деревянной бочкой. Форма бутылки имеет признаки авторских дизайнерских разработок, позволяющих считать ее эксклюзивной, не имеющей аналогов на рынке товаров.

На основании представленного документа (8) вышеуказанные проанализированные документы согласуются друг с другом, подтверждают друг друга, что свидетельствует об их высокой надежности, объективности и достоверности.

Коллегией принято во внимание, что заявителю на территории Российской Федерации уже была предоставлена правовая охрана в качестве товарных знаков



ряду объемных обозначений « », « », « » 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. Отличительные элементы в приведенных обозначениях повторяют обозначение по заявке №2019702683, а предоставление правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №№406359, 556493, 585232 является дополнительным доказательством оригинальности заявленной формы бутылки для алкогольной продукции.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2019702683 воспринимается потребителями исключительно как продолжение линейки объемных обозначений, принадлежащих одному лицу, то есть заявителю.

Представленные заявителем документы (9-14) свидетельствуют о том, что заявленное объемное обозначение по заявке №2019702683 использовалось заявителем задолго до даты приоритета заявки (26.01.2019), что позволяет



коллегии свидетельствовать о приобретении объемного обозначения «» различительной способности на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров.

Принимая во внимание длительность использования обозначения на рынке товаров, материалы социологического опроса, наличие у заявителя исключительных прав на промышленный образец по патенту Российской Федерации №118953 и более ранние регистрации объемных обозначений по свидетельствам №№585232, 556493, 406359 (1-14), коллегия пришла к выводу о том, что в целом заявленная форма бутылки обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров, что соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2019, изменить решение Роспатента от 25.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019702683.