


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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (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 № 644/261, рассмотрела поступившее 26.08.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Исси роялти», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 585232, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 585232 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.08.2016 по заявке № 2014720765 с приоритетом от 23.06.2014 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ. Данный товарный знак охраняется на имя компании Maarschall Group B.V., Нидерланды (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству

№ 585232 было зарегистрировано комбинированное обозначение  в виде изображения бутылки, на которую помещена этикетка со словесным элементом «**OLD BARREL**», выполненным буквами латинского алфавита.

В поступившем 26.08.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований,

предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения по своему существу сводятся только лишь к тому, что оспариваемый товарный знак является натуралистическим изображением бутылки с алкогольным напитком, ввиду чего ее соответствующая форма, занимающая доминирующее положение, обуславливается исключительно функциональным назначением традиционной упаковки для такого товара и, следовательно, указывает на свойства товаров, относящихся к алкогольной продукции, а для иных товаров будет ложной.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии представил на него отзыв, доводы которого по своему существу сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является комбинированным, в состав которого входят многие другие словесные и изобразительные элементы, а форма изображенной бутылки, в частности, является весьма оригинальной (в форме бочки) и никак не обуславливается только лишь функциональным назначением бутылки, как традиционной упаковки соответствующих товаров, и в материалах возражения отсутствуют какие-либо доказательства использования такой формы бутылки иными различными производителями, в то время как данный товарный знак действительно используется исключительно правообладателем.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

В подтверждение довода об использовании оспариваемого товарного знака правообладателем были представлены, в частности, результаты социологического опроса потребителей [1], копии товарно-транспортных накладных [2] и дипломов выставок и конкурсов [3], а также копии договоров о создании произведения дизайна и об отчуждении исключительного права на

него [4], распечатки архивных сведений из сети Интернет [5] и письма оптовых покупателей продукции правообладателя [6].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (23.06.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс.

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.

Оспариваемый товарный знак, правовая охрана которому была предоставлена с приоритетом от 23.06.2014 в отношении товаров 32 и 33



классов МКТУ, представляет собой комбинированное обозначение в виде изображения бутылки в форме округлой бочки, визуальные ассоциации с которой вполне коррелируются с помещенным на этикетке изображенной бутылки словосочетанием «**OLD BARREL**», выполненным буквами латинского алфавита и в переводе с английского языка означающим, собственно, «старая бочка». На изображении данной бутылки также обнаруживаются, в частности, и горизонтальные полосы, имитирующие обручи для стягивания досок деревянной бочки, и вензель, напоминающий оригинальное клеймо в виде подписи, которое традиционно может наноситься на такие бочки, например, с алкогольной продукцией.

Вышеуказанные изобразительные элементы имитируют конструктивные особенности соответствующей формы бутылки и, как следствие, формируют определенный запоминающийся образ для восприятия товара.

При этом необходимо отметить то, что бремя доказывания доводов, приведенных в возражении в обоснование его мотивов, лежит исключительно на самом лице, подавшем возражение. Однако им вовсе не были представлены какие-либо документы, которые содержали бы в себе сведения о наличии у тех или иных конкретных конструктивных особенностей соответствующей изображенной бутылки того или иного определенного функционального назначения (например, для удобства розлива, хранения или транспортировки и т.п.) и тем самым опровергали бы, напротив, выполнение ими именно эстетической функции при восприятии соответствующего художественного дизайна, которой обуславливается, собственно, наличие различительной способности – способности индивидуализировать товары, то есть отличать соответствующие товары правообладателя от однородных им товаров других производителей.

Например, не были представлены какие-либо сведения из отраслевых справочных источников или нормативных технических актов, в частности, ГОСТов и т.п., в которых упоминались бы бутылки соответствующей определенной формы.


Отсутствуют также и документы, которые содержали бы в себе какие-либо сведения об использовании иными различными производителями в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака бутылок вышеуказанной формы в качестве упаковки для товаров, однородных товарам, в отношении которых была предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Напротив, правообладателем были представлены документы со сведениями об использовании им оспариваемого товарного знака.

Так, результаты социологического опроса потребителей [1], в частности, относятся к совсем иному обозначению и не могут быть приняты во внимание. Однако товарно-транспортные накладные [2], дипломы выставок и конкурсов [3], договоры о создании соответствующего произведения дизайна и об отчуждении исключительного права на него [4], распечатки архивных

сведений из сети Интернет [5] и письма оптовых покупателей продукции правообладателя [6] во всей своей совокупности подтверждают наличие на рынке данной алкогольной продукции, которая вводилась в гражданский оборот в бутылках соответствующей формы.

В этой связи следует отметить, что правообладатель также обладает и исключительным правом на сходный с оспариваемым товарным знаком

объемный товарный знак  по свидетельству № 406359 с приоритетом от 12.05.2009, которым соответствующая форма изображенной бутылки является, собственно, охраняемой на его имя.

Принимая во внимание изложенные выше фактические обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что не имеется каких-либо объективных оснований для признания отсутствия у формы изображенной в оспариваемом товарном знаке бутылки различительной способности либо наличия у нее способности указывать на те или иные определенные свойства или назначение товаров, одинаковые и обязательные для всех производителей, то есть для ее признания не соответствующей 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 26.08.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 585232.**