

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 06.04.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СОЮЗПРОДЭКСПОРТ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.01.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015732927, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2015732927, представляющий собой объемное



обозначение, подан 13.10.2015 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное объемное обозначение представляет собой бутылку, имеющую высокую горловину и тулово квадратной формы. Горловина бутылки заканчивается венчиком, имеет узкие продольные грани и переходит в покатые плечики. Плечики бутылки плавно переходят в тулово. В центральной части тулова, на передней стороне, расположен овальный рельефный элемент. В нижней части тулова по всему периметру проходят два рельефных пояска. Дно бутылки, имеющее квадратную форму с округлыми углами, по периметру имеет насечки, а также паз, примыкающий к задней стороне.

Решение Роспатента от 20.01.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное объемное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой бутылку, форма которой обусловлена исключительно ее функциональным назначением (емкость, предназначенная для хранения жидких продуктов).

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что доводы заявителя, касающиеся наличия у заявленного обозначения характерных отличительных особенностей, придающих заявленному обозначению необходимую различительную способность, не являются убедительными, кроме того, указано, что бутылки с кубическим туловом и/или длинной горловиной используются различными изготовителями алкогольных напитков, а также даны ссылки на сайты, где размещена информация об использовании сходной формы бутылки различными производителями.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение предназначено для реализации алкогольной продукции под названием «Легенда Кремля», «Legend of Kremlin» и используется заявителем с 2004 года, не принят экспертизой в качестве аргумента в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку оно представляет собой бутылку без каких-либо надписей и изобразительных элементов, способных идентифицировать товары заявителя в гражданском обороте.

Экспертиза отмечает, что ссылка заявителя на наличие промышленного образца не снимает основания для отказа в регистрации товарного знака по пункту 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку промышленный образец – объект интеллектуальных прав, относящийся к внешнему виду, дизайну и эргономическим свойствам изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, а товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.04.2017, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Заявитель указывает, что заявленное обозначение представляет собой оригинальную форму бутылки, специально разработанную на основе исторических сведений о создании подобных изделий в России, которое обладает рядом отличительных особенностей (длинная горловина, имеющая продольные грани; широкое кубическое тулово с покатыми плечиками; овальный рельефный элемент в центральной части на лицевой стороне и два рельефных пояска в нижней части) и существенно отличается от традиционной формы бутылок соотношением пропорций горловины и тулова.

Оригинальной является не только форма бутылки в целом, но и практически каждый из ее основных элементов в отдельности, которые не являются характерными для бутылок традиционной формы, что является следствием оригинального/творческого исполнения, не обусловленным функциональным назначением бутылки.

Заявитель полагает, что совокупность указанных оригинальных элементов, а также их существенный характер делают заявленную форму бутылки уникальной, ясно различимой и легко запоминающейся потребителями. Общее зрительное впечатление от заявленной формы бутылки настолько отличается от обычного ряда бутылок иных производителей, что позволяет потребителю легко ее выделить даже на значительном расстоянии, а также легко и безошибочно идентифицировать по прошествии длительного периода времени.

Таким образом, форма заявленного обозначения в форме бутылки, по мнению заявителя, обладает сильной различительной способностью и сама по себе способна выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать товары конкретного производителя.

По сведениям заявителя, обозначения, сходные с заявленным по общему зрительному впечатлению, не используются другими производителями в отношении однородных товаров. Предоставление правовой охраны заявленной форме бутылки в

качестве промышленного образца (патент №56031) свидетельствует о том, что совокупность его существенных признаков не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты его приоритета, и оригинальным, то есть особенности изделия имеют творческий характер.

Заявитель проанализирован ссылки на бутылки иных производителей, приведенные в заключении по результатам экспертизы, и полагает, что они являются необоснованными и не могут быть приняты во внимание, поскольку относятся к бутылкам другой формы, имеющим иное общее зрительное впечатление. Эти ссылки лишь подтверждают оригинальность заявленной формы бутылки.

Заявитель также ссылается на практику Роспатента, а именно на решения о регистрации в качестве товарных знаков объемных обозначений в форме бутылок по заявкам №№2011733070, 2012703821, 2013739379, 2009705380, 2012718837, 2012717529, 2013739399, принятые по результатам рассмотрения возражений на решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарных знаков, а также на сведения из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, согласно которым зарегистрировано несколько сотен объемных товарных знаков в форме бутылок, обладающих равной или меньшей степенью различительной способности по сравнению с заявленным обозначением.

В возражении приведена информация о том, что заявленное объемное обозначение используется заявителем с 2004 года при реализации алкогольной продукции в бутылке соответствующей формы под наименованиями «Легенда Кремля» и «LEGEND OF KREMLIN», которые являются товарными знаками заявителя (свидетельства №№258379, 273594). Выпуск и реализация этой продукции осуществляется на основании зарегистрированных Роспатентом лицензионных договоров о предоставлении права использования указанных товарных знаков. Указанное подтверждено приложенными к возражению документами об объемах произведенной и реализованной продукции за 2012 – 2016 годы, которые являются существенными для товара супер-премиального класса и высокой ценовой категории.

В период с 2004 по 2016 годы товары, алкогольная продукция, маркированная товарными знаками «Легенда Кремля» и «LEGEND OF KREMLIN», была представлена в крупнейших федеральных и региональных торговых сетях Российской Федерации и широко рекламировалась в буклетах соответствующих торговых сетей, а также была представлена на различных российских и международных конкурсах и выставках, где была отмечена наградами и призовыми местами. Реклама этой продукции также осуществлялась в средствах массовой информации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану в качестве товарного знака объемному обозначению по заявке №201573292 в отношении заявленных товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- письма контрагентов и отзывы потребителей;
- сведения о промышленном образце по патенту №56884;
- информационное письмо ООО «СОЮЗПРОДЭКСПОРТ»;
- сведения о товарных знаках по свидетельствам №№258379, 273594;
- информационное письмо ООО «СОЮЗПРОДЭКСПОРТ» о затратах на продвижение и объемах реализации продукции;
- копии рекламных и информационных буклетов;
- сведения о наградах;
- сведения о рекламных и информационных роликах;
- копии страниц журнала «про АЛКОГОЛЬ»;
- копии рекламных материалов;
- копии фотографий;
- сведения о продукции из сети Интернет.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.10.2015) поступления заявки №2015732927 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (4) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 35 Правил 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.

Как указано выше, заявленное объемное обозначение представляет собой



бутылку, имеющую высокую горловину и тулово квадратной формы. Горловина бутылки заканчивается венчиком, имеет узкие продольные грани и переходит в покатые плечики. Плечики бутылки плавно переходят в тулово. В центральной части тулова, на передней стороне, расположен овальный рельефный элемент. В нижней части тулова по всему периметру проходят два рельефных пояска. Дно бутылки, имеющее квадратную форму с округлыми углами, по периметру имеет насечки, а также паз, примыкающий к задней стороне.

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 алкогольных напитков и представляет собой емкость, имеющую высокую горловину, переходящую в покатые плечики, которые, в свою очередь, переходят в тулово и дно квадратной формы. Соотношение пропорций горловины и тулова, а также квадратная форма тулова, характерное для водочного штофа в форме графина, не придает заявленному обозначению оригинальности и обусловлена функциональным назначением бутылки, обеспечивая возможность комфортного и устойчивого удержания ее в руке, создание условий для удобного использования, хранения и транспортировки.

Овальный рельефный элемент и рельефные пояски, расположенные в по периметру нижней части тулова, не оказывают существенного влияния на форму бутылки, поскольку предназначены для этикетки и фирменной эмблемы. Что касается выполнения дна бутылки с насечками и наличия паза, примыкающего к задней стенке, то при визуальном восприятии заявленного обозначения эти элементы трудноразличимы.

В этой связи можно сделать вывод о том, что 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.

Из материалов, представленных заявителем, следует, что для потребителя основным индивидуализирующим элементом бутылки, предназначенной для маркировки товаров 33 класса МКТУ, служат этикетки со словесными элементами «ЛЕГЕНДА КРЕМЛЯ» и «LEGEND OF KREMLIN», зарегистрированные в качестве

товарных знаков по свидетельствам №№258379, 273594, и фирменная эмблема в виде стилизованного двуглавого орла.

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате использования, не подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров заявителя - ООО «СОЮЗПРОДЭКСПОРТ», поскольку не содержат сведений о степени информированности потребителей о заявленном объемном обозначении и изготовителе заявленных товаров 33 класса МКТУ в лице ООО «СОЮЗПРОДЭКСПОРТ». Кроме того, все представленные материалы относятся только к одному виду товаров 33 класса МКТУ - к водке, маркированной этикетками «ЛЕГЕНДА КРЕМЛЯ» и «LEGEND OF KREMLIN», играющими главную роль в индивидуализации этого товара.

В отношении довода заявителя о том, что оригинальность формы бутылки подтверждена патентом №56031 на промышленный образец, патентообладателем которого является заявитель, коллегия отмечает, что товарный знак и промышленный образец относятся к разным средствам индивидуализации, правовые отношения которых регулируются различными нормами права.

Относительно указанных заявителем примеров регистрации объемных товарных знаков следует отметить, что каждый знак индивидуален и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015732927 следует признать обоснованным.

По завершении рассмотрения возражения от заявителя в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.05.2017 поступило обращение на имя Руководителя Роспатента.

Доводы обращения касаются необоснованно жестких подходов к оценке охраноспособности объемных товарных знаков, не обусловленных требованиями рынка, что не соответствует международному и российскому законодательству и не

отвечает интересам производителей и потребителей, а также на отсутствие единообразия в решениях Роспатента, касающихся регистрации в качестве товарных знаков объемных обозначений.

По существу изложенных доводов следует указать, что при рассмотрении возражений учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кроме того, в обращении приведены основные мотивы возражения, которые рассмотрены в данном заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.04.2017, и оставить в силе решение Роспатента от 20.01.2017.