


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 28.05.2020, поданное ООО «Красное Эхо», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 749112, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2019761234, поданной 29.11.2019, зарегистрирован 04.03.2020 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 749112 на имя ЗАО «Дриада Вайн», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина», указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 28.05.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 749112 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- форма бутылки не является оригинальной и с 2009 года используется другими производителями продукции в сегменте 33 класса МКТУ;

- форма бутылки, представленная в оспариваемом обозначении, разработана лицом, подавшим возражение, и с 2009 года активно ее использует, что подтверждается приложенными с возражением чертежами и фотоизображениями;

- с 2009 года регулярно производится поставка бутылок данной формы производителям алкогольной продукции известных марок, что подтверждается прилагаемыми примерами алкогольной продукции, реализуемой на территории Российской Федерации в бутылке, аналогичной виду спорного объемного товарного знака;

- правообладатель товарного знака также является покупателем данной продукции;

- оспариваемая регистрация может нарушать авторские права ООО «Красное Эхо», а также затрагивать интересы производителей алкогольной продукции, в том числе: ООО «Винный дом «Советский», ЗАО «РПК «Славянский», Винный дом «ТОМАИ», ООО «Гатчинский спиртовой завод», ООО «Долина», Алкогольная компания ООО «Лого-Т»;

- регистрация товарного знака по свидетельству №749112 не соответствует его основной функции по индивидуализации товаров правообладателя, поскольку до даты приоритета товарного знака данное обозначение широко использовалось третьими лицами;

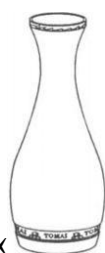
- на основании пунктов 154, 171 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N10 и в соответствии со статьей 10 Кодекса, статьей 10 bis Парижской конвенции, действия по регистрации оспариваемого товарного знака могут быть признаны злоупотреблением правом, что может являться причиной для отмены предоставления правовой охраны товарному знаку;

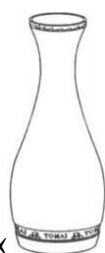
- оспариваемая форма бутылки является общеизвестной и согласно археологическим данным использовалась в обиходе уже с начала нашей эры, что подтверждается многочисленными научными статьями;

- оспариваемое обозначение представляет собой стандартную форму товара, обусловленную функциональным назначением, не обладает различительной способностью, доминирует в знаке и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса;



- спорный товарный знак является сходным с товарным знаком «» по



свидетельству №409088 и со знаком «» по международной регистрации №7821264 на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- регистрация схожего товарного знака ЗАО «Дриада Вайн» без разрешения правообладателей ранее зарегистрированных товарных знаков может нарушать прямой запрет по пункту 3 статьи 1484 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №749112 недействительной полностью.

К возражению были представлены следующие материалы:

- информация об оспариваемом товарном знаке и материалы заявки №2019761234 (1);

- внешний вид бутылки, производимой ООО «Красное Эхо», и реализуемой производителям алкогольной продукции (2);

- чертежи бутылки, разработанной и производимой ООО «Красное Эхо» с 2008 - 2009 гг. (3);

- реестр договоров на поставку бутылки в форме, аналогичной спорному товарному знаку (4);

- примеры алкогольной продукции, реализуемой на территории РФ в бутылке, аналогичной виду объёмного товарного знака (5);

- копии изобразительных материалов из научных статей, опубликованных в сборнике Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского Федерального университета им. В.И. Вернадского «XVII Боспорские чтения» (с. 463,480,508, 517 Сборника) (6);

- информация с официального сайта ФИПС о регистрации противопоставленных товарных знаков (7);

- копии учредительных документов ООО «Красное Эхо»: Устав (с изменениями), свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН, протокол о назначении директора (8).

Правообладатель оспариваемого товарного знака представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- из текста возражения не усматривается заинтересованность лица, подавшего возражение, в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака;




- признание действий по регистрации товарного знака злоупотреблением правом не входит в полномочия Федеральной службы по интеллектуальной собственности;

- правообладатель входит в крупнейший холдинг «DRIADA GROUP» (далее - Группа), который имеет собственную производственную базу, представленную заводами Suvorov Vin (Молдова,) Kazayak Vin (Молдова), АО Золотое Поле (Республика Крым, РФ). Подробная информация о фактической деятельности была представлена на стадии проведения экспертизы по заявке №2019761234;



- ЗАО "Дриада Вайн" является правообладателем товарных знаков «  »,



«  », «   », по свидетельству №379231, 417414, 418262, следовательно, действия правообладателя по получению исключительных прав на бутылку данной формы были инициированы ранее, чем лицо, подавшее возражение начало ее производство;

- исключительные права на промышленный образец бутылки данного внешнего вида возникли на территории Республики Молдавии 12.02.2007 года, и ее производство на территории Республики Молдавии началось задолго до того, как лицо, подавшее возражение, производство ее на территории РФ;

- в тексте возражения не указывается, на каком основании, если бутылка данной формы является объектом авторского права и создана творческим трудом лицом, подавшим возражение, им были самостоятельно признаны исключительные права правообладателя и заключен договор неисключительной лицензии на товарные знаки по свидетельствам №№379231, 417414, 4182624;

- представленные документы свидетельствуют лишь о том, что лицо, подавшее возражение, пыталось воспользоваться приобретенной известностью и репутацией товара правообладателя и возможно производило по заказу третьих лиц некую подобную форму бутылки, получая за это соответствующую и вполне реальную дополнительную прибыль;

- объемное обозначение приобрело различительную способность на основании документов, представленных на стадии экспертизы;

- из текста возражения не следует на каком основании от имени правообладателей противопоставленных товарных знаков выступает лицо, подавшее возражение, чем именно сосуществование приведенных в тексте

возражения товарных знаков и объемного товарного знака правообладателя затрагивает права и интересы непосредственно лица, подавшего возражение и не приведен анализ по каким критериям оценки тождества и сходства вышеуказанные товарные знаки являются сходными до степени смешения с товарным знаком правообладателя, не дана оценка однородности товаров.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №749112.

Правообладателем были представлены следующие материалы:

- сведения о холдинге «DRIADA GROUP» (9);
- распечатка из сети Интернет (10);
- документы ООО «Олимп» (11);
- выписка ЗАО «ДРИАДА ВАЙН» (12);
- письма «ESMALDA S.R.L.», «Suvorov Vin» SLR (13);
- выписка из Государственного реестра юридических лиц №29894 от 10.07.2020 (14);
- свидетельство о регистрации №1029 (15);
- выписка из закона №161/2007 об охране промышленных рисунков и моделей (16);
- контракт №142/RM от 19.02.2007 на разработку формокомплекта и акт выполненных работ к нему (17);
- контракт 31/05-07 от 31.05.2007 купли-продажи и дополнительные соглашения к нему (18);
- Определение Арбитражного суда Республики Крым по делу №83-21053/2019 от 17.06.2020 (19);
- заключение по результатам анализа упаковки товара с точки зрения психологии потребителей №1-П/04-09 от 04.09.2020 (20);
- исследование специалиста №1496-20 от 08.09.2020 (21);
- заключение по результатам комплексной экспертизы №10-09/01 от 10.09.2020 (22).

Лицом, подавшим возражение, были представлены письменные дополнения, в которых указывалось следующее:

- документы о регистрации промышленного рисунка/модели действуют только на территории Республики Молдова и не имеет международной силы, срок действия его истек в 2017 году;

- компания «Suvoroiv Vin» SLR приобретает бутылку данной формы на территории Российской Федерации у ООО «Красное Эхо»;

- согласно разработке формокомплекта производство бутылок велось ООО «Красное Эхо»;

- ООО «Красное Эхо» с 2008 года производит бутылки и реализует их различным предприятиям.

Приложены были следующие материалы:

- договор с «Suvoroiv Vin» SLR (23);

- договор с ООО «Олимп» и чертежей, разработанных ООО «Красное Эхо» (24);

- справка из отдела кадров ООО «Красное Эхо» (25);

- договоры и выписки из ЕГРЮЛ (26).

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

С учетом даты (29.11.2019) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №749112 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано

недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с требованиями пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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 (пункт 34 Правил). В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.



В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные и объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;


- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, товарный знак



представляет собой объемное обозначение «  », выполненное в форме бутылки с поперечным срезом в нижней части, с горлышком оригинальной формы, которое расширяется в верхней части. Венчик бутылки имеет форму широкой дуги в верхней части горлышка. Дно бутылки имеет вогнутость полусферической формы. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Анализ объемного обозначения на предмет его несоответствия требованиям

пункта 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Оспариваемое объемное обозначение предназначено для хранения и реализации вина, представляет собой емкость цилиндрической формы, имеющую горловину, тулово и дно. В целом объемное обозначение представляет собой трехмерный объект, форма которого определяется главным образом, видом, свойствами и функциональным назначением товаров 33 класса МКТУ “вина”.

Исполнение бутылки с поперечным срезом в нижней части, с расширенным горлышком в верхней части и венчиком в виде широкой дуги в верхней части горлышка, а также с дном полусферической формы, не придают оспариваемому обозначению оригинальности, уникальности и узнаваемости. Указанные элементы являются традиционными и обусловлены исключительно функциональными особенностями изделия (использование указанных признаков обусловлено оптимальными условиями для хранения, транспортировки).

Представленные документы (20-22) о том, что форма оспариваемого товарного знака является оригинальной и легко узнаваемой потребителями, являются мнениями отдельных лиц и организаций и не могут быть приняты во внимание при рассмотрении данного возражения.

В этой связи оспариваемый товарный знак сам по себе не обладает различительной способностью в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Вместе с тем, коллегией были приняты во внимание, присутствующие в материалах дела документы, которые свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемый товарный знак для товаров 33 класса МКТУ “вина” приобрел различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования.

Относительно документов, представленных с возражением, коллегия отмечает, что они не подтверждают факт использования объемного товарного знака различными производителями до даты приоритета товарного знака по свидетельству №749112, на основании следующего.

Представленные чертежи (3) на бутылку, форма которой схожа с оспариваемым объемным товарным знаком, не свидетельствует о том, что она выпускалась, поставлялась и в нее разливалась алкогольная продукция, а именно вино. Кроме того, обращает на себя внимание то обстоятельство, что на данных чертежах присутствует отметка «аннулирован», проставленная августом 2010 года.

Реестр на поставку бутылок в форме, аналогической спорному товарному знаку (4), с перечислением номеров договоров, перечня покупателей бутылок, не содержит никаких фактических подтверждений, что форма поставляемых третьим лицам бутылок была такой же, как указано в оспариваемом товарном знаке, что она вводилась в гражданский оборот на территории Российской Федерации данными лицами в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Представленные примеры алкогольной продукции (5) с использованием формы бутылок, аналогичной виду объемного оспариваемого товарного знака, различными производителями, не свидетельствуют о реальном введении их в гражданский оборот, так как лицом, подавшим возражение, не представлено документов об объемах и территории распространения продукции «вина», о рекламе и финансовой отчетности, до даты приоритета товарного знака по свидетельству №749112.

Документы (6) содержат иные формы товаров (кувшина, сосуды, гончарный флакон), которые никоим образом не являются внешне похожими на форму оспариваемой бутылки.

В связи с изложенным, не представляется возможным сделать вывод о том, что оспариваемая форма товара была известна и узнаваема российскими потребителями до даты регистрации оспариваемого товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

В этой связи коллегия не усматривает, что объемный товарный знак по свидетельству №749112 противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

При этом, коллегией принято во внимание, что на имя правообладателя



товарного знака ранее были зарегистрированы объемные товарные знаки «

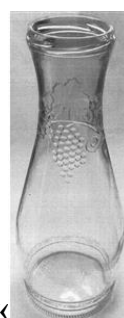


», «

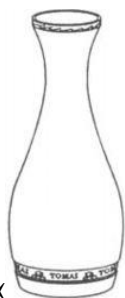
», по свидетельствам №№379231, 417414, 418262, правовая охрана которых предоставлена в целом без исключения из правовой охраны формы товара. Следовательно, данные регистрации расцениваются и позиционируются на рынке товаров как серия объемных товарных знаков, принадлежащих одному лицу (ЗАО «Дриада Вайн»).

Довод о том, что оспариваемая регистрация может нарушать авторские права ООО «Красное Эхо» является неубедительным, поскольку в возражении не указан мотив для оспаривания по пункту 9 статьи 1483 Кодекса и не представлены документальные доказательства.

В рамках несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта



6 статьи 1483 Кодекса в возражении были приведены товарные знаки «



» по свидетельству №409088 и по международной регистрации №7821264, правовая охрана которым принадлежит иным лицам, не относящимся к лицу,

подавшему возражение. В этой связи, коллегия не усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение, по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как не представляется возможным оценить каким образом исключительные права на противопоставленные знаки, принадлежащие иным лицам, затрагивают законные интересы лица, подавшего возражение.

Лицом, подавшим возражение, не представлены также документальные доказательства того, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно товара и его изготовителя. В этой связи основания для несоответствия оспариваемого обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Довод лица, подавшего возражение, о признании действий правообладателя, связанных с получением правовой охраны товарного знака, актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.05.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №749112.**