



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

5 ноября 2020 года

Дело № СИП-333/2020

Резолютивная часть решения объявлена 28 октября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 5 ноября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи – Лапшиной И.В.,

судей – Голофаева В.В., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Грищенко А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица Maarschall Group B.V. (Uiverweg 2, 1118DS Schiphol, the Netherlands) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 27.01.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.09.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702683.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Maarschall Group B.V – Бурмистров Д.Б.

(по доверенности от 16.04.2020 № 06-20/MG), Погодаев Е.И.

(по доверенности от 16.04.2020 №07-20/ MG);



от Федеральной службы по интеллектуальной собственности – Козача А.С.
(по доверенности от 07.04.2020 № 01/32-272/41).


Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Maarschall Group B.V. (далее – иностранное лицо, заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 27.01.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.09.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702683.

Как следует из материалов дела, иностранное лицо 26.01.2019 обратилось в Роспатент с заявкой № 2019702683 на государственную



регистрацию объемного обозначения «» в качестве товарного знака в отношении товаров 32-го и 33-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

По результатам проведения экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 25.09.2019 было принято решение о его государственной регистрации в качестве товарного знака с исключением из объема правовой охраны формы бутылки и числового элемента «3».

Заключение экспертизы, на основании которого было принято такое решение, мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой бутылку, обладающую всеми соответствующими атрибутами подобного рода упаковок – горлышком, плечиками, собственно емкостью для размещения жидкости, сыпучих и текучих сред, дном. При этом указанные заявителем особенности формы бутылки не являются оригинальными и легко узнаваемыми и, следовательно, форма бутылки не обладает различительной способностью.

Не согласившись с принятым решением в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве объемного товарного знака, иностранное лицо обратилось в Роспатент с возражением, мотивированным тем, что, вопреки мнению экспертизы, форма бутылки является оригинальной и содержит оригинальные, характерные и ярко выраженные элементы, 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 голышка (включая пробку) к высоте тела бутылки примерно 3:1; наличие на лицевой поверхности тела бутылки углубления оригинальной формы, которое явно видно при просмотре бутылки спереди, справа и слева.

Кроме того, как указало иностранное лицо, аналогия с формой бочки усиливается за счет наличия пробки бутылки, подобной той, которой закупориваются деревянные бочки, а также за счет наличия на этикетке словесного элемента «BARREL», обозначающего единицу объема жидких и сыпучих веществ, равную одной бочке.

В подтверждение своей позиции заявитель представил сведения из общедоступных источников информации, содержащие упоминание о продукции иностранного лица наряду с указанием на особенность ее формы, напоминающей форму бочки.

Заявитель также отметил, что ранее на его имя были зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 585232, № 556493 и № 406359, форма которых повторяет форму обозначения по заявке № 2019702683, что свидетельствует о непоследовательности действий Роспатента при принятии решения от 25.09.2019.

Решением Роспатента от 27.01.2020 в удовлетворении вышеуказанного возражения было отказано. Данное решение было мотивировано тем, что использованные в составе заявленного объемного обозначения элементы (горизонтальные выпуклые линии, покатые плечики бутылки, стилизованное

изображение герба, рельефная окантовка горлышка) не придают ему оригинальности и уникальности, поскольку часто используются в аналогичной продукции. Таким образом, они являются традиционными и обусловлены исключительно функциональными особенностями изделия.

Роспатент признал неубедительными доводы заявителя о наличии ассоциативных связей между формой заявленного обозначения и формой бочки, поскольку форма стандартной бочки имеет существенные отличия от формы заявленного обозначения. По мнению административного органа, обычно основание, верх и разрез центральной части бочки имеют форму окружности, при этом диаметр центральной части может быть немного больше диаметров основания и верха. Таким образом, заявленная форма бутылки никоим образом не соотносится с формой бочки.

Кроме того, административный орган отметил, что, вопреки доводу заявителя, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в связи с чем наличие ранее зарегистрированных товарных знаков, сходных с обозначением по заявке иностранного лица, особенно – с учетом имеющихся между ними отличий, не может служить основанием для предоставления ему правовой охраны в качестве товарного знака.

Не согласившись с принятым решением, иностранное лицо обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Возражая против принятого административным органом решения, заявитель указывает на то, что согласно результатам социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Федерального научно-исследовательского центра Российской академии наук, большинство (52% респондентов) опрошенных целевой группы – потребители алкогольных напитков не воспринимают на сегодняшний день и не воспринимали на дату приоритета заявленного обозначения (26.01.2019) объемную форму бутылки «Old Barrel 3» как характеризующую товары 33-го класса МКТУ (алкогольные напитки). Учитывая изложенное, заявитель считает, что обозначение по заявке № 2019702683, один из элементов

которого – форма бутылки, не определяется, главным образом, видом, свойствами и функциональным назначением товаров, в связи с чем его регистрация в качестве товарного знака с включением в правовую охрану формы бутылки не будет противоречить подпункту 4 пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Кроме того, иностранное лицо полагает, что вывод Роспатента о традиционности формы заявленного обозначения и о ее обусловленности функциональными особенностями изделия является необоснованным, поскольку он не подкреплён какими-либо доказательствами.

Иностранное лицо также отмечает, что способностью отличать продукцию заявителя от продукции иных производителей на рынке алкогольных напитков обладают не только бутылка с этикеткой «Old Barrel 3» и отдельно указанная этикетка, но и сама форма бутылки.

Дополнительно заявитель обращает внимание на то, что источник информации – интернет-энциклопедии «Википедия», – на который ссылается Роспатент в обоснование существенных отличий формы заявленного объемного обозначения от реалистичной формы бочки, является недостоверным, поскольку имеется возможность его произвольного наполнения любой информацией.

В поданном заявлении иностранное лицо также поддерживает ранее изложенную им позицию и указывает на то, что наличие зарегистрированных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации № 585232, № 556493 и № 406359, форма которых повторяет форму обозначения по заявке № 2019702683, служит дополнительным доказательством наличия различительной способности у заявленного объемного обозначения, что, с учетом сложившейся правоприменительной практики, не могло не быть учтено административным органом при принятии оспариваемого решения.

Принимая во внимание изложенное, иностранное лицо просит признать решение Роспатента от 27.01.2020 недействительным.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв Роспатента, в котором административный орган выражает несогласие с правовой позицией заявителя.

В частности, административный орган поддерживает изложенную в оспариваемом решении позицию о том, что форма заявленного обозначения определяется главным образом, видом, свойствами и функциональным назначением товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, поскольку все существенные элементы формы бутылки в заявленном обозначении обусловлены его функциональным назначением в качестве средства для хранения, удержания и использования товара. Каких-либо иных существенных элементов, не обусловленных данной функцией, форма бутылки заявленного обозначения не содержит.

Кроме того, как отмечает Роспатент, исполнение горизонтальных выпуклых линий, покатые плечики бутылки, стилизованное изображение герба, рельефная окантовка горлышка, не придают заявленному обозначению оригинальности и уникальности, поскольку часто используется иными производителями.

Административный орган также поддерживает изложенную в оспариваемом решении позицию о том, что форма заявленного обозначения имеет существенные отличия от реалистичной формы бочки. Дополнительно Роспатент обращает внимание на то, что довод заявителя о недостоверности источника приведенных в решении Роспатента от 27.01.2020 сведений о форме бочки не имеет правового значения, при этом доказательства, опровергающие соответствие этих сведений действительности, заявителем в материалы дела не представлены.

Наряду с этим Роспатент отмечает, что представленные иностранным лицом при подаче возражения материалы подтверждают факт использования до даты приоритета заявленного обозначения аналогичной бутылки с этикеткой. Однако заявитель не представил в Роспатент сведений о

длительности, об объемах реализованной продукции, а также о территории их распространения.

Кроме того, административный орган указывает на несостоятельность заключения, полученного по результатам проведения социологического опроса и представленного заявителем в материалы дела при обращении в Суд по интеллектуальным правам. Так, Роспатент полагает, что данное заключение не может свидетельствовать о незаконности оспариваемого решения, поскольку оно не было представлено иностранным лицом в материалы административного дела при подаче возражения. При этом, будучи полученными по заказу заявителя, такие сведения не могут расцениваться в качестве экспертного заключения по смыслу статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Выражая несогласие с данным заключением как с доказательством, свидетельствующим о несостоятельности изложенных в оспариваемом решении выводов, Роспатент также обращает внимание на следующее: заявителем не был представлен массив данных о респондентах, что не позволяет проверить достоверность сведений, содержащихся в представленном заключении; полученные в ходе опроса результаты являются противоречивыми, поскольку, в частности, ситуация, при которой 54 % респондентов отвечают, что по бутылке можно назвать производителя, и только 27 % отвечают, что по бутылке можно назвать какие-либо характеристики алкогольного напитка, противоречит логике; формулировка некоторых вопросов (например, «Можете ли вы определить компанию, которая производит товары в заявленной бутылке?») и полученные на них ответы («да, могу определить» / «нет, не могу определить») ставят под сомнение методологию проведенного социологического опроса и, как следствие, надежность и достоверность полученных на его основании результатов. Таким образом, как полагает административный орган, результаты данного опроса не могут являться допустимым доказательством,

подтверждающим восприятие потребителем заявленной формы бутылки в качестве формы бочки.

Роспатент также указывает на неотносимость представленных заявителем в материалы дела заключения по результатам анализа упаковки товара с точки зрения психологии потребителей, товароведческого исследования и заключения патентоведческой экспертизы. Указывая на то, что вопрос о соответствии заявленного обозначения требованиям закона является правовым и относится к компетенции Роспатента и Суда по интеллектуальным правам, в то время как лица, подписавшие психологическое заключение и товароведческое заключение, не являются специалистами в области права.

Таким образом, административный орган полагает, что оспариваемое решение Роспатента от 27.01.2020 принято в полном соответствии с нормами действующего законодательства, основания для его отмены отсутствуют, в связи с чем просит в удовлетворении требования заявителя отказать.

В судебном заседании представитель иностранного лица выступил с правовой позицией по делу, поддержал доводы, изложенные в заявлении, просил заявленные требования удовлетворить.

Представитель Роспатента в ходе судебного заседания поддержал доводы, изложенные в отзыве на заявление иностранного лица, возражал против требований заявителя, просил в их удовлетворении отказать, настаивая на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленное требование подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных

законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок иностранным лицом соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218, исходя из которых рассмотрение возражения на решение о государственной регистрации товарного знака и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что лицами, участвующими в деле, также не оспаривается.

Согласно разъяснению, изложенному в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и пункте 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление от 23.04.2019 № 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону

или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий: 1) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту; 2) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления от 23.04.2019 № 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за

признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления от 23.04.2019 № 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки № 2019702683 на государственную регистрацию обозначения (26.01.2019) правовая база для оценки охраноспособности его в качестве товарного знака включает в себя ГК РФ 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 (далее – Правила ТЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ 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.

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

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 названной статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Как указано в пункте 34 Правил ТЗ, 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.

При этом проверяется, 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.

В пункте 35 Правил ТЗ отмечено, что 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 заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров и (или) услуг, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров и (или) услуг, однородных им, или любых товаров; в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение заявлено на государственную регистрацию.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу № СИП-572/2014 (Определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2015 № 300-ЭС15-1994 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 23.07.2015 по делу № СИП-35/2015.

Как указано в пункте 2.7 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39, при оценке различительной способности объемных обозначений вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения – обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность, является основным. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.

Указание на вид товара и (или) его функциональное назначение нецелесообразно рассматривать как обстоятельство, препятствующее

предоставлению правовой охраны в том случае, если объемное обозначение обладает различительной способностью за счет оригинальной, не обусловленной одной лишь функцией, формой выполнения.

Объемные обозначения могут иметь также форму упаковки или емкости, в которой реализуется товар. Примером может служить заявленное на регистрацию в отношении товара «вино» обозначение, имеющее форму бутылки. В данном случае обозначение не указывает на вид и назначение товара, но для признания обозначения обладающим различительной способностью также необходимо, чтобы бутылка имела оригинальную, обусловленную не только функцией, форму.

Общим является следующий подход. Если форма обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, обозначение нецелесообразно признавать обладающим различительной способностью.

Заявленному объемному обозначению, форма которого определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения, может быть предоставлена правовая охрана, если заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров производителя.

Из материалов дела следует, что заявленное на регистрацию



обозначение по заявке № 2019702683 представляет собой бутылку с пробкой. 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 «ОВ», 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-го и 33-го классов МКТУ.

При принятии оспариваемого решения Роспатент исходил из того, что заявленное обозначение предназначено для хранения и реализации алкогольных напитков, представляет собой емкость с округлыми гранями, имеющую горловину, тулово и дно. Данное обозначение представляет собой трехмерный объект, форма которого определяется, главным образом, видом, свойствами и функциональным назначением товаров 32-го и 33-го классов МКТУ.

При этом, опровергая довод иностранного лица об оригинальности формы заявленного обозначения, Роспатент отметил, что 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.

С учетом изложенного административный орган констатировал, что указанные элементы являются традиционными и обусловлены исключительно функциональными особенностями изделия (использование подобных признаков обусловлено оптимальными условиями для хранения, транспортировки). Например, горловина подобного вида используется для удержания пробки и предотвращения подтекания напитков.

При таких обстоятельствах Роспатент пришел к выводу об отсутствии у заявленного обозначения различительной способности.

В ходе рассмотрения настоящего дела в Суде по интеллектуальным правам административный орган дополнил свою позицию, указав на то, что «форма тулова в виде эллипсоида определяется удобством ее удержания в руке. Форма тулова и дна в совокупности служат для устойчивости бутылки при ее установке на ровную горизонтальную поверхность».

Оценивая законность оспариваемого решения в части приведенных выводов административного органа, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что вывод административного органа об обусловленности формы заявленного объемного обозначения главным образом видом, свойствами и функциональным назначением товаров 32-го и 33-го классов МКТУ, по сути, основывается на позиции о традиционности элементов, на оригинальность которых указывает иностранное лицо, для подобного рода тары.

Как следует из материалов дела, обращаясь с возражением на решение Роспатента от 25.09.2019 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в числе признаков, являющихся, по мнению иностранного лица, оригинальными, заявитель указывал горизонтальные выпуклые линии, напоминающие обручи бочки; расположенное на лицевой поверхности бутылки между горизонтальными выпуклыми линиями углубление, имеющее оригинальное строение по форме

вклеиваемой в него этикетки; расположенную на задней стороне бутылки гравировку в виде герба с изображением бочки, в центре которой изображены объединенные заглавные буквы «ОВ», над которой выполнена надпись «FATHER'S», под которой выполнена надпись «OLD BARREL» и по бокам от которой изображены два льва, вставшие на задние лапы.

Между тем, как следует из оспариваемого решения Роспатента, при оценке охраноспособности заявленного объемного обозначения административный орган уклонилась от оценки оригинальности углубления для этикетки на лицевой стороне бутылки, а также от детальной оценки оригинальности гравировки в виде герба с изображением бочки, львов и с надписями, индивидуализирующими продукцию заявителя. Таким образом, Роспатент дал оценку лишь части признаков обозначения, являющихся, по мнению заявителя, уникальными и оригинальными.

В оспариваемом решении отсутствуют ссылки на доказательства или на общеизвестные источники информации, которые бы подтверждали вывод административного органа о том, что поименованные в решении элементы заявленного обозначения используются также и другими производителями аналогичной продукции. Таким образом, из оспариваемого решения Роспатента не усматривается, на основании каких доказательств и сведений административный орган сделал вывод о том, что указанная заявителем форма обозначения (с учетом детально определенных заявителем в тексте возражения отличительных особенностей формы) является традиционной для изделий такого же назначения.

С учетом изложенного, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителя о том, что из оспариваемого решения не представляется возможным установить на основании каких доказательств или сведений административным органом был сделан вывод о том, что форма заявленного обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной.

Доказательства, подтверждающие, по мнению Роспатента, данное обстоятельство, были представлены им на стадии судебного разбирательства.

Однако из представленных Роспатентом в материалы судебного дела доказательств не усматривается, что аналогичные отличительные элементы используются при внешнем оформлении бутылки иными производителями однородной продукции.

Так, на скриншоте с сайта <http://russian.alibaba.com> изображена бутылка с расположенными по ее периметру вертикальными гранями; на скриншоте с сайта <http://winehelp2.ru> изображена бутылка стандартной формы, на которой отсутствуют объемные элементы, аналогичные тем, на которые указывало иностранное лицо; на скриншоте с сайта <http://winestyle.ru> изображена бутылка, на лицевой стороне которой расположено тиснение в виде буквы «А», птицы и надписи «1887».

Таким образом, на приведенных Роспатентом изображениях отсутствуют элементы, повторяющие отличительные элементы внешнего вида заявленного обозначения, в связи с чем эти доказательства не подтверждают вывод административного органа о том, что отличительные элементы, на оригинальность которых указывает иностранное лицо, используются иными производителями алкогольной продукции.

С учетом изложенного судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам не соглашается с доводами административного органа и приходит к выводу о том, что при принятии оспариваемого решения в указанной части им были допущены нарушения, которые носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявителя.

Кроме того, при вынесении оспариваемого решения в опровержение довода иностранного лица о том, что потребители алкогольной продукции ассоциативно связывают заявленную форму бутылки с бочкой, административный орган отметил, что форма заявленного обозначения никоим образом не соотносится с реалистичной формой бочки, а

возникновение у потребителей соответствующих ассоциаций может быть вызвано исключительно за счет содержащихся на этикетке словесных элементов «OLD BARREL», которые в переводе на русский язык означают «старая бочка». При этом для толкования понятия «бочка» коллегией были использованы сведения из сети «Интернет», расположенные по адресу: <https://ru.wikipedia.org/>.

Вместе с тем судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что при подаче возражения в Роспатент иностранное лицо указывало: «форма бутылки имеет и смысловое содержание – отсылает к старинной деревянной бочке. Такая аналогия с бочкой усиливается за счет наличия пробки бутылки, подобной той, которой закупориваются деревянные бочки».

Иными словами, в основу позиции иностранного лица был положен довод о том, что заявленное объемное обозначение имитирует форму бочки, то есть представляет собой стилизованную, а не реалистичную форму бочки.

С учетом изложенного коллегия судей полагает, что приведенный вывод административного органа не учитывает реального содержания доводов заявителя и в этой связи является некорректным.

Кроме того, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что при анализе данного довода иностранного лица Роспатентом были проигнорированы ссылки заявителя на сведения из сети «Интернет», представленные в подтверждение того, что до даты приоритета форма заявленного обозначения ассоциировалась у потребителей с формой бочки.

Между тем оценка данных доказательств имеет существенное значение для вывода о наличии либо об отсутствии соответствующих ассоциаций у потребителей продукции 32-го и 33-го классов МКТУ, в отношении которых иностранным лицом испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что в оспариваемом решении отсутствуют выводы Роспатента о том, по каким правовым основаниям при

решении вопроса о предоставлении правовой охраны форме заявленного обозначения Роспатент не учел наличие у иностранного лица



исключительного права на промышленный образец по патенту Российской Федерации № 118953 с датой приоритета от 22.04.2019.

Предоставление правовой охраны заявленной бутылке в качестве промышленного образца свидетельствует о том, что совокупность его существенных признаков неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты его приоритета, а само изделие является оригинальным, то есть его особенности имеют творческий характер.

Таким образом, предоставление правовой охраны соответствующему промышленному образцу, исходя из условий его охраноспособности, предусмотренных статьей 1352 ГК РФ, может являться дополнительным доказательством оригинальности заявленной формы бутылки, которая до даты приоритета не использовалась ни одним хозяйствующим субъектом.

Как при определении соответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», так и при экспертизе объемного товарного знака подлежит установлению его отличие от других аналогичных изделий (в рассматриваемом случае – бутылок для алкогольной продукции).

В обоих случаях административный орган выявляет наличие у заявленной на регистрацию формы бутылки оригинальных отличительных признаков. В этой связи установление соответствия промышленного образца по патенту Российской Федерации № 118953 условию патентоспособности «оригинальность», а затем отрицание оригинальных признаков формы у объемного товарного знака по заявке № 2019702683 свидетельствует о непоследовательности позиции административного органа.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что органы государственной власти обязаны осуществлять возложенные на них функции с учетом принципа защиты законных ожиданий. Предсказуемость поведения

государственного органа, обладающего властными полномочиями, является одним из факторов, сдерживающих произвол власти, создающих условия для реализации принципа правовой определенности и способствующих формированию у участников правоотношений доверия к закону и действиям государства.

Принимая во внимание изложенное, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает, что при принятии оспариваемого решения Роспатент не доказал, что форма заявленного обозначения является традиционной, безальтернативной и обусловленной исключительно функциональным назначением такого изделия. Выводы административного органа в указанной части являются противоречивыми и не учитывают в полной мере содержание всех доводов, представленных заявителем в тексте возражения в обоснование его несогласия с решением Роспатента от 25.09.2019.

Из материалов административного дела также усматривается, что в обоснование своей правовой позиции наряду с доводами об оригинальности формы заявленного обозначения иностранное лицо представило аргументы, свидетельствующие, по его мнению, о факте приобретения указанным обозначением различительной способности.

Между тем, как следует из оспариваемого решения, Роспатент отверг довод иностранного лица о том, что решение о регистрации заявленного обозначения с признанием его формы в качестве неохраяемого элемента свидетельствует о непоследовательности действий административного органа, учитывая, что ранее им на имя заявителя были выданы свидетельства Российской Федерации № 585232, № 556493 и № 406359, которыми защищаются обозначения, отличительные элементы которых повторяют обозначение по заявке № 2019702683.

Выражая несогласие с данным доводом заявителя, Роспатент пришел к выводу о том, что сведения об указанных товарных знаках не могут быть приняты во внимание, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется

отдельно, с учетом всех имеющихся в материалах дела документов и доказательств.

Между тем судебная коллегия отмечает, что согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу административный орган при регистрации иных товарных знаков тем же лицом связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков. Элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц, обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью.

Вывод о наличии различительной способности какого-либо элемента товарного знака (или о различительной способности товарного знака в целом) может быть пересмотрен Роспатентом исключительно в рамках установленной ГК РФ процедуры рассмотрения возражений. Иное не соответствовало бы положениям части 1 статьи 45 Конституции Российской Федерации.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2019 по делу № СИП-619/2018, от 19.06.2020 по делу № СИП-860/2019, от 19.06.2020 по делу № СИП-860/2019.

Таким образом, предоставление правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации № 585232, № 556493 и № 406359, может являться дополнительным доказательством оригинальности заявленной формы упаковки.

При таких обстоятельствах вывод Роспатента о том, что форма обозначения сама по себе не имеет различительной способности и исключении формы обозначения из правовой охраны, судебная коллегия полагает сделанным административным органом без исследования и оценки всех существенных обстоятельств дела, данный вывод не соответствует закону и нарушает права и законные интересы заявителя.

Пунктом 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56), предусмотрена обязанность Палаты по патентным спорам обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются.

Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности – обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

Как следует из комплексного толкования процессуальных норм, предусмотренных Правилами № 56, решение Роспатента должно быть мотивированным, содержать выводы относительно доводов возражения и отзыва на него, а также относительно доказательств, представленных лицами в обоснование собственных правовых позиций.

Поскольку иностранным лицом в обоснование возражения приводились ссылки на наличие у заявленного обозначения отличительных особенностей формы, а также на обстоятельства, свидетельствующие, по мнению заявителя, о приобретении обозначением различительной способности, в подтверждение таких доводов заявителем был представлен широкий перечень доказательств, указанные доводы и доказательства подлежали оценке как способные повлиять на выводы относительно обоснованности заявленного возражения.

Как разъясняется в пункте 136 постановления от 23.04.2019 № 10, нарушение Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений

против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Судом по интеллектуальным правам на основании пункта 2 статьи 11 ГК РФ осуществляется последующий судебный контроль принятого в административном порядке решения Роспатента.

В данном контексте для осуществления квалифицированного судебного контроля необходимо, чтобы проверяемое решение было мотивированным и принятым с соблюдением всех формальных требований. В противном случае задачи судопроизводства (в частности, судебная защита прав и законных интересов правообладателей и заинтересованных лиц) в нарушение статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть достигнуты в полной мере.

Непосредственная оценка судом документов, представленных с возражением, без их анализа уполномоченным государственным органом фактически подменяла бы административные полномочия этого органа, что не предусмотрено пунктом 1 статьи 1500 ГК РФ.

Между тем Роспатентом не дана оценка доказательствам, представленным заявителем в обоснование своей правовой позиции.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом нарушения при рассмотрении возражения заявителя являются существенными, так как не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение и принять мотивированное и соответствующее закону решение, что свидетельствует как о незаконности принятого решения Роспатента от 27.01.2020, вынесенного по результатам

рассмотрения этого возражения, так и о нарушении прав и законных интересов заявителя возражения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 138 постановления от 23.04.2019 № 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения заявителя не дал оценку всем обстоятельствам, доводам и доказательствам заинтересованного лица. Изложенные допущенные нарушения имеют существенный характер, поскольку могли повлечь незаконность выводов Роспатента по результатам рассмотрения возражения, и не могут быть устранены на стадии последующего судебного контроля.

Судебная коллегия также отмечает, что при обращении в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением иностранным лицом в

материалы дела в опровержение выводов Роспатента был представлен значительный объем доказательств.

Принимая во внимание, что указанные доказательства представлены иностранным лицом в подтверждение довода о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты приоритета, а также учитывая, что данный довод, изложенный в тексте возражения на решение Роспатента от 25.09.2019 о государственной регистрации обозначения по заявке № 2019702683 в качестве товарного знака не получил надлежащей правовой оценки административным органом, суд первой инстанции полагает, что при повторном рассмотрении указанного возражения приведенный объем средств доказывания также должен быть исследован и оценен административным органом.

В связи с изложенным для восстановления нарушенных прав заявителя Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение заявителя на решение административного органа от 25.09.2019 о государственной регистрации обозначения по заявке № 2019702683 в качестве товарного знака с учетом настоящего решения.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные заявителем при подаче настоящего заявления, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 197–201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица Maarschall Group B.V. удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.01.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.09.2019 о государственной регистрации товарного знака

по заявке № 2019702683 как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение иностранного лица Maarschall Group B.V. на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.09.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702683.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) в пользу иностранного лица Maarschall Group B.V. (Uiverweg 2, 1118DS Schiphol, the Netherlands) в счет возмещения судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления 3000 (Три тысячи) рублей.

Возвратить иностранному лицу Maarschall Group B.V. из федерального бюджета государственную пошлину за подачу заявления в размере 3000 (Три тысячи) рублей, излишне уплаченную по чеку по операции Сбербанк онлайн от 04.06.2020 (номер операции 2231352).

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий
судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Снегур