

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 08.12.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887910, поданное Индивидуальным предпринимателем Головиным Вячеславом Владимировичем, Московская обл. (далее – лицо, подавшее возражение; ИП Головин В.В.), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак « » по заявке №2022712388 с приоритетом от 24.02.2022 зарегистрирован 18.08.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №887910 в отношении товаров 21, 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя Геворкяна Арутюна Мартиковича, 350000, г. Краснодар, ул. Российская, 138, кв. 120 (далее - правообладатель), информация о чем была опубликована 18.08.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №16 за 2022 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №887910 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями

подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с промышленным образцом «Бутылка» по патенту №124703 с датой регистрации от 08.04.2021.

Как отмечается в возражении, оспариваемый товарный знак по свидетельству №887910 является сходным до степени смешения с вышеуказанным промышленным образцом на основании визуального сходства внешней формы изделия и отдельных его элементов. Включение букв «AMG» в состав корпуса бутылки не приводит к качественно иному восприятию внешней формы изделия, не носит доминирующего характера.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

- (1) Сведения о товарном знаке по свидетельству №887910;
- (2) Сведения о патенте на промышленный образец №124703;

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, 16.01.2023 представил свой отзыв, основные доводы которого сводятся к тому, что форма бутылки в составе оспариваемого товарного знака является неохраняемой, а законодательством не предусмотрено оспаривания третьими лицами правовой охраны товарного знака в части его неохраняемых элементов и проведение сопоставительного анализа в отношении таких элементов.

Товарный знак по свидетельству №887910, является частью серии товарных знаков «**AMG**» по свидетельству №835285, «**AMG**» по свидетельству **AMG** №682852, «**AMГ**» по свидетельству №631353, «**FROZEN**» по свидетельству №682853, большая часть из которых имеет намного более ранний приоритет действия, по отношению к объекту интеллектуальной собственности, на который ссылается заявитель возражения.

В свете изложенного, правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910 просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и сохранить правовую охрану товарного знака.

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 27.02.2023, представил дополнение к своему возражению, с подробным анализом сходства сравниваемых форм бутылок в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910 и противопоставленного промышленного образца по патенту №124703 в рамках требований подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса безотносительно вопроса однородности сопоставляемых товаров, а также указал на несоответствие оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в связи с доминированием неохраемого элемента – формы бутылки, в его составе.

По результатам рассмотрения поступившего возражения Роспатентом было принято решение от 27.04.2023 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.12.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №887910.

Не согласившись с решением Роспатента от 27.04.2023, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании этого решения недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2024 по делу №СИП-720/2023 требования лица, подавшего возражение, были удовлетворены, решение Роспатента от 27.04.2023 было признано недействительным. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение Головина В.В. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887910. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2024 решение Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2024 по делу №СИП-720/2023 было оставлено в силе.

Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам 11.07.2024 по делу №СИП-720/2023 возражение ИП Головина В.В. было рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 17.01.2025. При этом коллегия отмечает, что на дату повторного рассмотрения правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910 представили свои дополнения к ранее высказанным доводам.

Так, правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910 в корреспонденции от 13.12.2024 представил дополнительную правовую позицию, повторно отметив, что объемный оспариваемый товарный знак по свидетельству №887910 является частью серии товарных знаков «AMG», зарегистрированных для обозначения производимой алкогольной продукции, задолго до регистрации промышленного образца заявителя. Также правообладатель указал, что алкогольная продукция под товарным знаком «AMG» получила широкую известность, чему подтверждением являются многочисленные дипломы российских и международных выставок, широкая ассортиментная линейка, регулярные экспортные поставки. Правообладатель полагает, что область применения противопоставленного промышленного образца не конкретизирована, а лицом, подавшим возражение, не представлены сведения о том, что он используется для розлива алкогольной продукции.

По мнению правообладателя, нет оснований для вывода, что у потребителя могут возникнуть сомнения относительно происхождения алкогольной продукции под оспариваемым товарным знаком и хоть какое-то предположение, что производителем может быть заявитель (ИП Головин В.В.), или его аффилированные лица.

Доводы правообладателя сопровождают новые дополнительные материалы к отзыву:

(3) Копия лицензионного договора №10/08 от 26.08.2019 (РД0314928 от 30.10.2019);

(4) Копия лицензионного договора №05/05 от 05 мая 2023 года (РД0438724 от 25.07.2023);

(5) Сведения о товарных знаках «AMG» / «AMГ» по свидетельствам №682852, №№631353, №682853, по международной регистрации №1405809;

(6) Копии международных контрактов и фотоматериалы выкладки товара под товарным знаком «AMG»;

(7) Копии дипломов водки под товарным знаком «AMG».

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия с учетом доводов Суда по интеллектуальным правам, изложенных в решении от 11.07.2024 по делу №СИП-720/2023, признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.02.2022) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910 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 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) 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.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной

способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, 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 соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

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

Согласно пункту 43 Правил 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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887910, предназначенного для индивидуализации товаров 21, 33 классов МКТУ, явилось, имеющееся, по мнению ИП Головина В.В., нарушение его исключительного права на промышленный образец по патенту №124703, заявка на регистрацию которого была подана 04.03.2020, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака. С учетом столкновения прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности, лицо, подавшее возражение, следует признать заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887910. Выводы административного органа о заинтересованности ИП Головина В.В. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887910 в решении Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2024 по делу №СИП-720/2023, не опровергается.



Оспариваемый товарный знак « » по свидетельству №887910 с приоритетом от 24.02.2022 представляет собой изображение бутылки в различных проекциях, на тулове которой в центральной части расположен выполненный буквами латинского алфавита словесный элемент «AMG» в оригинальном шрифтовом исполнении.

Как следует из описания товарного знака по свидетельству №887910, приведенного при подачи заявки на его регистрацию, объемное обозначение представляет собой изображение бутылки в виде стеклянного сосуда в форме прямоугольной призмы с широкими передней и задней гранями и более узкими боковыми гранями, слегка расширяющимися от доньшка к плечикам. Плечики бутылки наклонные, с округлением к корпусу. Венчик выполнен в виде выступающего кольцевого ободка, расположенного по краю горловины. Основание бутылки обрамлено утолщением, прямоугольным по передней и задней грани бутылки и в виде двутавра на боковых гранях бутылки. Доньшко бутылки выполнено в виде прямоугольника. На одной из широких граней, в центральной ее части, в объеме стекла выполнена стилизованная надпись, исполненная буквами английского алфавита.

Товарный знак по свидетельству №887910 зарегистрирован в отношении следующих товаров 21, 33 классов МКТУ:

21 класс МКТУ – «бутыли»;

33 класс МКТУ – «арак, бренди, вина, вино из виноградных выжимок, виноградосодержащие напитки, виски, водка, водка анисовая, водка вишневая, джин, джестивы (ликеры и спиртные напитки), ликеры, напитки алкогольные, кроме пива, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, настойки горькие, ром, сидры, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые».

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №887910 представляет собой объемное обозначение в виде бутылки прямоугольной формы с узким вытянутым горлышком, покатыми плечиками, вытянутыми боковыми стенками, прямоугольным основанием. Вытянутая форма боковых стенок бутылки позволяет потребителю более комфортно и устойчиво держать ее в руке, а узкое вытянутое горлышко предотвращает возможность быстрого переливания ее содержимого. В нижней части бутылки имеется утолщение по всему периметру с двумя углублениями в боковой проекции, на основании бутылки выполнен едва различимый орнамент. Такая форма бутылки характеризуется удобством ее использования, т.е. имеет конкретное функциональное назначение – тара для хранения и для розлива алкогольных напитков. Согласно сведениям Госреестра форма бутылки отнесена к неохранным элементам оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910.

Также оспариваемый товарный знак по свидетельству №887910 характеризуется не только наличием вышеуказанной формы, но и содержит в своем составе барельеф в виде словесного элемента «AMG» в оригинальном шрифтовом исполнении. Данный словесный элемент расположен в центральной части изображения бутылки.

В отношении словесного элемента «AMG» Суд по интеллектуальным правам указал на необходимость исследования его положения в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910 с учетом требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса, содержащего запрет на регистрацию товарных знаков, в которых неохранный элемент доминирует. При этом Суд по интеллектуальным правам считает необходимым провести оценку возможности частичной дискламации формы бутылки (видимого контура изделия), без той части контура, который образует названный неотделимый элемент.

Анализ имеющихся проекций объемного изображения бутылки показал, что неотделимый от нее словесный элемент «AMG» фактически не влияет на восприятие формы спорного изделия, поскольку визуально не выходит за пределы ее контура. Тем самым восприятие формы бутылки визуально превалирует над

восприятием размещенной на ней словесного элемента, следовательно, неохраняемый элемент является доминирующим.

Данные обстоятельства обуславливают вывод о несоблюдении требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910.

Что касается представленной правообладателем информации относительно того, что словесный элемент «AMG» положен в основу принадлежащих ИП Головину В.В. товарных знаков «**AMG**» по свидетельству №835285, «**AMG**» по свидетельству №682852, «**AMГ**» по свидетельству №631353, «**FROZEN**» по свидетельству №682853., то она принята во внимание, однако не влияет на охраноспособность оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910 с учетом вышеуказанных выводов.

Также материалы возражения содержат доводы о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910 требованиям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса как нарушающего исключительное право лица, его подавшего, на промышленный образец «Бутылка» по патенту №124703.

Противопоставленный промышленный образец «Бутылка»



по патенту №124703 представляет собой емкость, которая, как и бутылка в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910, характеризуется прямоугольной формой с узким вытянутым горлышком, покатыми плечиками, вытянутыми слегка боковыми стенками, прямоугольным основанием, утолщением в нижней части с двумя углублениями в боковой проекции, на основании бутылки выполнен едва различимый орнамент. В нижней части бутылки на фоне утолщения присутствует барельеф в виде слова «SOS» в написании буквами латинского алфавита в оригинальном шрифтовом исполнении.

Суд по интеллектуальным правам в своем решении от 11.07.2024 по делу №СИП-720/2020 указал на то, что при решении вопроса о сходстве спорного товарного знака и противопоставленного ему промышленного образца, не следует ограничиваться аргументами о неохраноспособности формы бутылки в составе спорного товарного знака, поскольку в данном споре положения подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса направлены на защиту исключительного права на промышленный образец, охранопособность которого в настоящем споре проверке не подлежит.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что нормы подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса подлежат применению тогда, когда в спорном товарном знаке использован «старший» противопоставленный промышленный образец.

При этом применяется подход об использовании промышленного образца, сформулированный в абзаце четвертом пункта 3 статьи 1358 Кодекса: промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Суд по интеллектуальным правам в своем решении от 11.07.2024 по делу №СИП-720/2020 указал на то, что при решении вопроса о сходстве спорного товарного знака и противопоставленного ему промышленного образца надлежит установить, действительно ли прозрачный барельеф в виде словесного элемента «AMG» способен повлиять на общее впечатление, которое производят «старший» промышленный образец и «младший» товарный знак при их сопоставлении без исключения из сравнительного анализа формы бутылки.

При этом следует руководствоваться правоприменительной практикой, сформулированной в абзаце седьмом пункта 123 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно котором наличие в

изделии ответчика дополнительных признаков, помимо всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования промышленного образца.

Также Суд по интеллектуальным правам отмечает, что по смыслу положений подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса методология оценки охраноспособности «младшего» товарного знака при противопоставлении ему «старшего» промышленного образца предполагает установление следующих обстоятельств:

определение того, предназначен ли спорный товарный знак для индивидуализации товаров, являющихся изделиями сходного назначения, что и решение внешнего вида противопоставленного промышленного образца, или представляющих собой назначение промышленного образца;

определение информированного потребителя для изделий сходного назначения;

выявление существенных признаков «старшего» промышленного образца;

сравнительный анализ существенных признаков «старшего» промышленного образца и спорного «младшего» товарного знака в целях определения того, содержит ли спорный товарный знак все существенные признаки промышленного образца (для первого варианта использования), или сравнение общих впечатлений, производимых «старшим» промышленным образцом и спорным «младшим» товарным знаком, выявление существенных признаков, которыми промышленный образец отличается от спорного средства индивидуализации, с целью проверить, производит ли спорный «младший» товарный знак на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит совокупность признаков «старшего» промышленного образца (для второго варианта использования);

при сравнении «старшего» промышленного образца и спорного «младшего» товарного знака принимаются во внимание в том числе неохраняемые элементы товарного знака;

сравнение промышленного образца и товарного знака производится без учета критерия однородности (но с учетом назначения изделий).

При сопоставительном анализе оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910 и противопоставленного промышленного образца по патенту №124703 коллегия пришла к выводу о том, что указанные охранные документы выданы в отношении одного и того же изделия, а именно бутылки, представляющую собой тару для хранения и розлива жидкостей, в том числе и алкогольных напитков, что соотносится с товарами 21, 33 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и 09 классом МКПО противопоставленного промышленного образца. Таким образом, усматривается, что сопоставляемые изделия характеризуются одинаковым видом и назначением, а также характеризуются одинаковым кругом потребителей и имеют совместную встречаемость в гражданском обороте в торговых сетях.

При этом Суд по интеллектуальным правам в своем решении от 11.07.2024 пришел к выводу, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №887910 и противопоставленный промышленный образец по патенту №124703 характеризуются наличием общих признаков, таких как прямоугольная форма с узким вытянутым горлышком; покатые плечики; вытянутые слегка боковые стенки; прямоугольное основание; утолщение в нижней части с двумя углублениями в боковой проекции; на основании бутылки выполнен едва различимый орнамент.

Следует констатировать, что перечисленные выше признаки носят доминирующий характер, обуславливают одинаковое общее зрительное впечатление от восприятия «старшего» промышленного образца и оспариваемого «младшего» товарного знака, а наличие в составе оспариваемого товарного знака словесного элемента «AMG» на визуальное восприятие сопоставляемых бутылок не влияет.

Принимая во внимание названные обстоятельства в совокупности, усматривается основание для вывода о сходстве оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910 и противопоставленного промышленного образца по патенту №124703 до степени их смешения.

Что касается приведенных в отзыве правообладателя сведений о наличии в гражданском обороте алкогольной продукции, произведенной его лицензиатом – ООО «Ликеро-водочный завод «Фортуна», то он принят к сведению, однако не устраняет вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №887910 требованиям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с противопоставленным промышленным образцом по патенту №124703.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.12.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №887910 недействительным полностью.