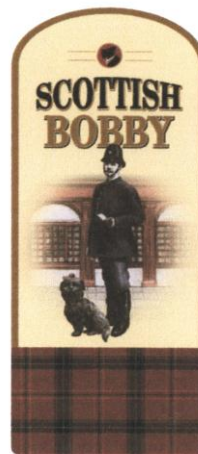


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.05.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АлкоБрендКомпани», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013730153, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013730153, поданной



02.09.2013, заявлено комбинированное обозначение , представляющее собой этикетку, включающую в себя словесный элемент «SCOTTISH BOBBY», находящийся в верхней части композиции, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Над ним расположен графический элемент более мелкого размера, представляющий собой изображение головы собаки в профиль, заключенное в окружность. В центре композиции расположен графический элемент, представляющий собой изображение полицейского и сидящей собаки.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, черном, красном, бежевом, коричневом и сером цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.12.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 33 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Словесный элемент заявленного обозначения «SCOTTISH» (в переводе с английского языка – «шотландский») указывает на место производства товаров – Шотландию, в то время как заявителем является компания, находящаяся в Санкт-Петербурге. В связи с этим, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на имя заявителя, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

В поступившем 04.05.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель своими силами разработал новую этикетку и новое название для шотландского купажированного виски;

- заявитель заключил с компанией ООО «Винимпорт» (далее Импортер) соглашение, согласно которому Импортер по действующему контракту заказывает у шотландского производителя розлив шотландского купажированного виски «SCOTTISH BOBBY» с этикеткой, разработанной заявителем, с последующей поставкой данного виски в Россию и продажей на территории России исключительно под контролем (по указаниям) заявителя. В том числе эксклюзив Заявителя на виски «SCOTTISH BOBBY» в России должна обеспечить регистрация товарного знака по настоящей заявке. Поскольку компания заявителя не имеет лицензии на оборот

алкогольной продукции, поставки вышеуказанного виски на территорию Российской Федерации будут осуществляться через ООО «Федеральная продуктовая компания».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2013730153 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ – «виски».

В качестве подтверждения своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- письмо от компании «AngusDundeeDistillers PLC» [1];
- контракт, заключенный между ЗАО «Винимпорт» и «AngusDundeeDistillers PLC» [2];
- договор поставки, заключенный между ЗАО «Винимпорт» и ООО «Федеральная продуктовая компания» [3];
- соглашение, согласно которому ООО «Торис» передает имущественные авторские права на наименование и этикетку «Scottish Bobby» ООО «АлкоБрендКомпани»[4];
- отчет о разработке этикетки «Scottish Bobby» ООО «Торис» [5];
- соглашение, заключенное между ООО «АлкоБрендКомпани» и ООО «Федеральная продуктовая компания» [6];
- лицензия, выданная ООО «Федеральная продуктовая компания» [7];
- лицензия, выданная ЗАО «Винимпорт» [8]
- письмо от Ассоциации шотландского виски (The Scotch Whisky Association) [9].

При подготовке к рассмотрению возражения коллегией в соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС выявлено новое обстоятельство, препятствующее регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое не было учтено в заключении по результатам экспертизы, а именно несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. Так, заявленное обозначение в том виде, как оно представлено на регистрацию в качестве товарного знака, способно породить у среднего российского потребителя

представление о том, что изготовителем товара является шотландская компания или лицо, имеющее производственные мощности для изготовления виски в Шотландии. Документов, подтверждающих факт того, что заявитель является таким лицом/компанией, не представлено.

Заявитель, ознакомившись с новыми основаниями, приведенными в протоколе заседания коллегии от 02.11.2016, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- толкование статей 1477, 1484, 1486 Кодекса позволяет заключить, что товарный знак может индивидуализировать товары как самого правообладателя, так и его лицензиата, а также лица, использующего товарный знак под контролем правообладателя;

- дополнительные обстоятельства, выявленные коллегией, могут послужить причиной для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака только, если такое обозначение использовалось до даты приоритета лицом, не связанным с заявителем, для индивидуализации однородных товаров, либо если оно содержит элементы, указывающие на конкретного изготовителя товара;

- представленные заявителем документы подтверждают, что по его заказу в Шотландии изготавливается виски, маркированный заявленным обозначением (этикеткой). Данная информация также будет размещена на этикетке продукции, маркированной заявленным обозначением.

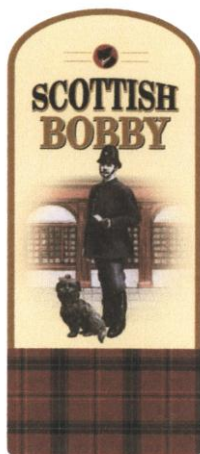
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.09.2013) поступления заявки №2013730153 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013730153 заявлено



комбинированное обозначение , представляющее собой этикетку, включающую в себя словесный элемент «SCOTTISH BOBBY», находящийся в верхней части композиции, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Над ним расположен графический элемент более мелкого размера, представляющий собой изображение головы собаки в профиль, заключенное в окружность. В центре композиции расположен графический элемент, представляющий собой изображение полицейского и сидящей собаки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сведениям из словарно-справочных источников словосочетание «SCOTTISH BOBBY» в переводе с английского языка на русский означает «Шотландский полисмен».

В связи с этим, следует заключить, что словесный элемент «Scottish», входящий в заявленное обозначение, может быть воспринят потребителем как указание на место производства товаров – Шотландию, поскольку шотландский виски имеет особую репутацию среди потребителей и его производство является одной из ведущих экономических отраслей Шотландии.

Как следует из материалов дела, производителем товаров 33 класса МКТУ, которые заявитель планирует маркировать заявленным обозначением, является шотландская компания «AngusDundeeDistillers PLC».

Согласно представленным документам [2, 3, 6] по указанию заявителя ЗАО «Винимпорт» обязуется заказывать у компании «AngusDundeeDistillers PLC» произведенный ею виски, маркированный заявленным обозначением, далее, при содействии ООО «Федеральная продуктовая компания», данный виски будет импортироваться на территорию Российской Федерации и поставляться заявителю. Условия, оговоренные в указанных соглашениях [2, 3, 6], вступают в силу после вынесения решения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В представленном заявителем письме [1] компания «AngusDundeeDistillers PLC» информирует Роспатент о том, что товары 33 класса МКТУ, маркированные заявленным обозначением, будут производиться ей только для заявителя с использованием этикетки и названия, разработанных заявителем [4-5], и ходатайствует о принятии решения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя ООО «АлкоБрендКомпани».

Таким образом, происхождение товаров 33 класса МКТУ, для маркировки которых предназначается заявленное обозначение, после его государственной регистрации в качестве товарного знака, соответствует ассоциациям с Шотландией, возникающим у потребителя в связи с наличием в заявленном обозначении словесного элемента «Scottish».

Вместе с тем, представляется очевидным, что данные ассоциации связаны не только с местом происхождения товаров, но и с их изготовителем. Виски,

произведенный в Шотландии, будет, соответственно, восприниматься потребителем как произведенный на шотландском предприятии.

Однако документы, подтверждающие, что заявитель обладает производственными мощностями на территории Шотландии, в материалах дела отсутствуют. Кроме того, заявитель утверждает, что пока не имеет лицензии на производство и реализацию алкогольной продукции. Согласно представленным документам [1-9], заявителем была разработана только этикетка, а производство, поставка на территорию Российской Федерации и дистрибуция виски, маркированного заявленным обозначением, будет осуществляться другими лицами.

Совокупность изложенного позволяет коллегии сделать вывод о том, что потребитель не будет осведомлен об участии заявителя во введении в гражданский оборот товаров, маркированных заявленным обозначением, и, следовательно, будет введен в заблуждение относительно их принадлежности заявителю.

Исходя из этого, следует заключить, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя относительно того, что товарный знак может индивидуализировать товар как самого правообладателя, так и его лицензиата, либо лица, осуществляющего деятельность под товарным знаком под контролем его правообладателя, следует отметить, что, поскольку регистрация заявленного обозначения испрашивается на имя одного лица, коллегия рассматривает его способность к индивидуализации товаров именно этого лица на дату приоритета рассматриваемой заявки. Возможность перехода права использования данного обозначения другим лицам на договорной основе после его государственной регистрации в качестве товарного знака не является обстоятельством, которое может быть принято во внимание коллегией, поскольку носит гипотетический характер.

В отношении довода заявителя о том, что информация о правообладателе и изготовителе товаров, маркированных заявленным обозначением, будет размещена на этикетках этой продукции, следует отметить, что объектом рассматриваемого возражения является комбинированное обозначение, которое не содержит

вышеуказанной информации и рассматривается независимо от того, каким образом заявитель собирается маркировать свою продукцию.

Таким образом, приведенные заявителем в отзыве доводы не опровергают вывод коллегии о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.05.2016, оставить в силе решение Роспатента от 28.12.2015 с учетом дополнительных обстоятельств.