

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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, рассмотрела поступившее 01.10.2018 возражение, поданное АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016746830, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016746830 было подано 09.12.2016 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное



обозначение представляет собой комбинированный товарный знак в виде этикетки, в центре которой на двух строках расположено словосочетание «Scottish land», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и имеющее перевод с английского языка «шотландская земля».

Решение Роспатента от 31.05.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании заключения по результатам экспертизы, мотивированного несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что с учетом семантического значения заявленного обозначения как «Шотландская земля» (см. <http://slovari.yandex.ru>), а также того, что входящий в состав обозначения словесный

элемент «SCOTTISH», который имеет перевод с английского языка как «Шотландия – страна, занимающая треть острова Великобритании, составная часть Соединенного королевства и Северной Ирландии, шотландский» (см. <http://slovari.yandex.ru>), заявленное обозначение в целом может быть воспринято как указание на место происхождения товаров, а также на место нахождения их изготовителя. Кроме того, экспертизой указано, что элемент «SCOTTISH» наряду с переводом с английского языка как «шотландский» в шотландском диалекте английского языка имеет значение «скотч, шотландское виски» (см. <http://slovari.yandex.ru/scottish>), в связи с чем элемент «SCOTTISH» может быть воспринят не только как указание на место происхождения товаров, но и на вид товара «шотландское виски». Шотландский виски – виски, произведенный на территории Шотландии. Будучи «национальным» продуктом, шотландский виски имеет категорию названия, законодательно закрепленного географически, и защищен государственными законодательными актами Великобритании, Европейского Союза и Всемирной Торговой Организации. В связи с тем, что заявителем не представлено согласие Ассоциации производителей шотландского виски, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 01.10.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «Scottish», входящий в состав заявленного обозначения, имеет только один перевод – «шотландский», перевода этого слова в качестве скотча ни в одном словаре нет;

- заявитель представил экспертизе документы, подтверждающие, что товар, маркированный заявленным обозначением, производится на территории Шотландии шотландской компанией Glenforest LTD (продавец) на основании договора с ЗАО «Фирма ВАСТОМ», которая выступает в качестве покупателя;

- также были представлены документы, характеризующие производимые компанией виски, сертификат с информацией о сфере деятельности компании Glenforest LTD, договор поставки между ЗАО «Фирма ВАСТОМ» и ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», справка об объемах продаж виски под заявленным обозначением за 2013 – 2018 гг. и др.;

- потребитель имеет возможность узнать о продаваемом товаре, его составе и производителе Glenforest LTD (UK) из информации, размещенной на этикетке (макет этикетки был представлен экспертизе с ответом на уведомление);

- также на этикетке присутствует информация о том, что в отношении вопросов качества потребитель может обратиться по адресу control@x5.ru (домен X5.ru зарегистрирован на имя заявителя);

- заявитель по рассматриваемой заявке № 2016746830 входит в Группу Компаний ИКС 5 (X5), представляющую собой крупнейшую в России торговую сеть продовольственных товаров и напитков. Информация, размещенная на этикетке, иллюстрирует факт того, что продукция, маркированная заявленным обозначением, производится по заказу и под контролем заявителя;

- компанией Glenforest LTD (UK) было представлено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, полученное заявителем по ранее рассматриваемой заявке;

- заявитель в ответе на уведомление экспертизы просил ограничить перечень заявленных товаров 33 класса МКТУ только товаром «виски»;

- заявитель является правообладателем большого количества товарных знаков, выполненных буквами латинского алфавита, зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ, например, Tierra de almas по свидетельству №548107, Billy Bob по свидетельству №542389 и т.д.;

- согласно информации, размещенной на сайте Ассоциации производителей Шотландского виски <http://www.scotch-whisky.orR.uk/>, данная организация (АПШВ) является общественной и не предусматривает обязательное членство производителей виски. Основными направлениями ее деятельности являются экономические направления, включая налоговые вопросы, а также вопросы,

связанные с осуществлением недобросовестной конкуренции, В компетенцию Ассоциации производителей Шотландского виски не входит решение правовых вопросов, связанных с регистрацией средств индивидуализации;

- заявитель просит коллегия обратить внимание на практику Отделения «Палата по патентным спорам», а также Суда по интеллектуальным правам по рассмотрению споров, связанных с применением нормы пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и приводит в качестве примеров регистрации дела по товарным знакам «Черноморский», «Scottish Bobby» и «Золото Грузии».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товара 33 класса МКТУ: «виски».

На заседании коллегии, состоявшемся 11.04.2019, были представлены дополнительные материалы, в том числе письмо компании Glen Forest о согласии на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя по данной заявке и справка на бланке X5 RETAIL GROUP о продажах виски Scottish land за период с 2013 по 2018 за подписью руководителя направления «Алкоголь» Федеральной торговой сети «Пятерочка».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.


С учетом даты подачи заявки (09.12.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.



Заявленное обозначение  представляет собой словосочетание «Scottish land», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенное на двух строках на фоне этикетки прямоугольной формы внутри овалобразного контура. Государственная регистрация испрашивается для товара 33 класса МКТУ – виски.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесное обозначение «Scottish», входящее в состав обозначения, имеет только один перевод на русский язык «шотландский» или «Шотландия» (см. Яндекс. Словари АБВУ Lingvo, переводчик Google). Утверждение экспертизы относительно того, что «Scottish» переводится в шотландском диалекте английского языка как «скотч, шотландское виски», является необоснованным, поскольку не подтверждается сведениями из словарей. Вместе с тем, слово «шотландский» можно перевести на английский язык как «Scottish, Scotch, Scots, Caledonian» (см. там же). В данном случае слово Scotch используется только в значении «шотландский», а не в значении «скотч-виски».

Словесный элемент «land» заявленного обозначения также является лексической единицей английского языка и имеет значение – земля, суша, страна и др. (Яндекс. Словари АБВУ Lingvo). Сочетание слов «Scottish» и «land» в переводе на русский язык может означать «шотландская земля». С учетом ограничения заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ товаром «виски» отсутствуют

основания для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Вместе с тем коллегия отмечает, что слово «Scottish», входящее в состав заявленного обозначения, также как и все словосочетание, с учетом его перевода на русский язык способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара и местонахождения его изготовителя.

При этом следует отметить, что заявителем в ответе на уведомление экспертизы были представлены документы, подтверждающие, что товар, маркированный обозначением «Scottish land», производится на территории Шотландии компанией Glenforest LTD, являющейся производителем шотландского виски. По мнению заявителя представленные материалы снимают основания для признания обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и местонахождения их изготовителя по пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Однако, коллегия отмечает, что согласно имеющимся в деле заявки документам заявитель не является заказчиком товара, маркированного заявленным обозначением, а выступает в качестве покупателя этого товара у ЗАО «ВАСТОМ», который по контракту №34/826/002 от 04 июля 2012 покупает товар у шотландской компании Glenforest LTD.

Таким образом, по мнению коллегии, существует вероятность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку регистрация заявленного обозначения испрашивается на имя иного лица – АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».

Представленные заявителем этикетки содержат указание на единственного изготовителя - Glenforest LTD, в качестве импортера и организации по принятию претензий на этикетке фигурирует ЗАО «Фирма ВАСТОМ». Какие-либо сведения о заявителе на этикетке товара отсутствуют, что не позволяет установить, какое отношение к товару, маркированному данной этикеткой, имеет заявитель.

Довод заявителя о том, что ссылка на электронный адрес control@x5.ru по вопросам качества продукции, маркированной представленной этикеткой,

свидетельствует о том, что продукция произведена по заказу и под контролем заявителя, никоим образом не доказывает связь продукции, для маркировки которой предназначено заявленное обозначение, с заявителем.

Доводы заявителя об объемах продаж виски, маркированного заявленным обозначением, согласие шотландской компании Glenforest на регистрацию заявленного обозначения, а также сведения о зарегистрированных на имя заявителя товарных знаках, выполненных буквами латинского алфавита, не позволяют сделать вывод о том, что заявитель ассоциируется у потребителя с изготовителем виски под обозначением «Scottish land» и исключить возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

В отношении ссылок заявителя на примеры регистраций товарных знаков, содержащих географические наименования, Палатой по патентным спорам и Судом по интеллектуальным правам следует отметить, что коллегия не усматривает в них аналогий с заявленным на регистрацию обозначением ввиду того, что они содержат в своем составе иные словесные элементы, анализ которых не является предметом данного возражения.

В связи с указанным коллегия сочла заявленное обозначение не удовлетворяющим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, что свидетельствует о правомерности решения Роспатента от 31.05.2018.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2018.