

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.11.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «Мозель», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 260608, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2002700972/500 с приоритетом от 14.01.2002 зарегистрирован 22.12.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №260608 на имя «Эллайд Домек Спиритс энд Вайн» ЮЭсЭй, Инк., корпорация штата Мичиган, в отношении товаров 33 класса МКТУ. В результате договора отчуждения товарного знака, зарегистрированного в Роспатенте 28.04.2008 за № РД0035601, владельцем товарного знака стала «Перно Рикар» ЮЭсЭй, ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Индиана, США (далее – правообладатель). Датой истечения срока действия регистрации является 14.01.2012.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является словесным, и представляет собой элемент «MALIBU» выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 07.11.2008, выражено мнение о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 260608 была предоставлена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) в отношении всех зарегистрированных товаров.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- зарегистрированный товарный знак по свидетельству № 260608 дает исключительное право его владельцу на название известного географического объекта, что противоречит российскому законодательству;

- товарный знак по свидетельству № 260608 является словесным, словесный элемент «MALIBU» выполнен буквами латинского алфавита. Малибу (Malibu) – это название географического объекта, а именно города на юго-западе США, штат Калифорния, расположенного на Тихоокеанском побережье. Этот город хорошо известен в России и во всем мире своими климатическими условиями, красивыми песчаными пляжами, а также как место проживания многих голливудских звезд;

- наличие на алкогольной продукции словесного элемента «MALIBU» воспринимается потребителем как указание на место нахождения изготовителя товара – город Малибу;

- ни первоначальный владелец оспариваемого товарного знака, ни все последующие владельцы никогда не располагались в штате Калифорния, США. С апреля 2008 года правообладателем товарного знака по свидетельству № 260608 является компания Перно Рикар ЮЭсЭй, ЛЛК, зарегистрированная в соответствии с законодательством штата Индиана, но расположенная в штате Нью-Йорк. Штаты Индиана и Нью-Йорк находятся на севере-востоке США, а город Малибу, штат Калифорния – на юго-западе. Штаты регистрации и месторасположения правообладателя находятся близко к восточному побережью США, а город Малибу – на западном, тихоокеанском побережье, между ними расстояние более 5000

километров. В силу данного словесное обозначение «MALIBU» является ложным и вводящим потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товара.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- информация о городе Малибу на 3 л.[1];
- карта США на 1 л. [2].

Лицо, подавшее возражение, считает, что регистрация товарного знака по свидетельству №260608 была произведена в нарушение установленных законом требований, и просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку №260608 недействительной полностью.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором, выразив несогласие с доводами возражения, указал следующее:

- товарный знак по свидетельству № 260608 является одним из вариантов ранее зарегистрированного на территории Российской Федерации сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №93441 с датой приоритета от 11.05.1990;

- в связи с большой популярностью продукции «Malibu» в России правообладатель также зарегистрировал в качестве товарного знака обозначение в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- действительно, согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на их место производства. Лицо, подавшее возражение, ничем не доказало восприятие потребителями Российской Федерации товарного знака по свидетельству №260608 исключительно в качестве географического места нахождения изготовителя данного товара;

- согласно представленной справке из Википедии «Малибу» - часть Лос-Анджелеса, которая получила свое название по названию прибрежной лагуны, по устью реки Малибу – Крик. На данной территории никогда не находилось никакого производства товаров, в связи с чем ассоциации

потребителей именно с местом нахождения изготовителя не могли возникнуть. Статус города «Малибу» получил только в 1991 году, благодаря именно ликеру «Малибу» и сериалам типа «Спасатели Малибу», в результате которых данное побережье стало популярным;

- согласно отчету об объемах продаж ликера «Малибу» на территории Российской Федерации, в период с 2005г. по 2008г. объем продажи продукции (ликера) «Малибу» в Российской Федерации вырос с 17.528,0 литров до 149.987,0 литров;

- основой состава ликера «Малибу» является белый Карибский ром и экстракт кокосового ореха. Правообладатель собирает все компоненты своей продукции и осуществляет окончательное производство продукции на территории Великобритании. При этом правообладателем является компания США;

- согласно части 2 статьи 25 Закона уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. По товарному знаку по свидетельству № 260608 уступка была зарегистрирована четыре раза, при регистрации каждой из которых товарный знак был проверен по основаниям статьи 25 Закона;

- действия лица, подавшего возражение, направлены на дискредитацию правообладателя и его продукции, создают препятствия в осуществлении хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации. Правообладатель никакими своими действиями не препятствует деятельности лица, подавшего возражение. Вместе с тем правообладатель вынужден нести дополнительные и непредусмотренные расходы.

С учетом вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 260608.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

- отчет «Продажи Малибу» 2005 – 2008 [3];

- отчет «Исследование успешности марок» 2008 год [4];
- отчет «Изучение привычек потребителей спиртных напитков» 2009 год [5];
- копии публикаций товарных знаков [6];
- свидетельство на товарный знак №1055037 от 30.04.1983 г. (Германия) [7];
- свидетельство на товарный знак №1301104 от 23.04.1983 г. (Великобритания) [8];
- свидетельство на товарный знак №1240837 от 13.07.1983 г. (Франция) [9];
- свидетельство на товарный знак №572035 от 18.10.1968 г. (Испания) [10];
- affidavit от 14.05.2009 г. [11];
- контракт №PRMKI/1-06 от 01.03.2006 г. [12];
- грузовые таможенные декларации 2006-2009 гг. [13];
- сертификаты соответствия [14].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (14.01.2002) приоритета заявки №2002700972/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.11.1995 за №989, введенные в действие 29.02.1996 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.1.5) Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указывающих на место производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.1) 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.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «MALIBU», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ, а именно, «алкогольные напитки [за исключением пива]»

В возражении со ссылкой на сайт www.ru.wikipedia.org указано, что словесный элемент «MALIBU» совпадает с названием города Малибу, расположенного в штате Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Малибу отделился от Лос - Анжелеса и получил статус города в 1991 году.

Коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что сведения с сайта www.ru.wikipedia.org носят сомнительный характер и не могут быть отнесены к официальным данным, а также словарно-справочной информации. Иных документов, которые свидетельствовали бы о том, что обозначение «MALIBU» является названием города, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам представлено не было.

В силу отсутствия достоверных сведений о существовании города Малибу, а также иных материалов, свидетельствующих о широкой

информированности российских потребителей на дату подачи заявки о таком городе, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о недоказанности возможного восприятия словесного элемента «MALIBU» оспариваемого знака в качестве указания на место производства или сбыта товаров.

Следует указать, что наличие у потребителя знаний о местечке под названием Малибу, само по себе не обуславливает вывод о восприятии соответствующего элемента в качестве характеристики места производства или сбыта товаров. Так, например, на сегодняшний день Малибу может связываться с отдыхом, роскошной жизнью (как место проживания многих звезд Голливуда)), красивым местом и вызывать различные ассоциации, обуславливающие фантазийность анализируемого слова в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о том, что элемент «MALIBU» на дату приоритета оспариваемого товарного знака воспринимался потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождение изготовителя. А, следовательно, и оснований для отнесения элемента «MALIBU» к способным ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения его правообладателя, изготовителя товара.

Коллегией также принято во внимание, что на территории Европы товарный знак «MALIBU» был зарегистрирован с датой приоритета от 18.10.1968 г. Правообладатель имеет свидетельства на товарные знаки, содержащие указанное словесное обозначение, полученные в Германии, Великобритании, Франции, Испании [4,7].

«MALIBU» является известным ликером, имеющим определенный состав, основой которого является карибский белый ром и экстракт кокосового ореха. Ликеры, маркированные обозначением «MALIBU», выпускаются во всем мире более 50 лет. Данный ликер занимает одно из высоких мест по объему продаж на рынке аналогичной продукции.

Изложенное свидетельствует о широкой распространенности,

известности и длительности использования ликера, маркированного оспариваемым товарным знаком. Длительность использования обозначения «MALIBU» в качестве средства маркировки ликеров привела к тому, что данный элемент обладает высокой степенью различительной способности узнаваемости и воспринимается средним российским потребителем как товарный знак.

Изложенное свидетельствует о широкой распространенности, известности и длительности использования ликера, маркированного оспариваемым товарным знаком. Длительность использования обозначения «MALIBU» в качестве средства маркировки ликеров привела к тому, что данный элемент обладает высокой степенью различительной способности узнаваемости и воспринимается средним российским потребителем как товарный знак.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ требованиям, регламентированным пунктом 1 и 3 статьи 6, не может быть признан обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 07.11.2008, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №260608.