

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, 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 № 153297, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №96703594/50 с приоритетом от 29.03.1996 зарегистрирован 28.05.1997 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №153297 на имя «Твелв Айлендс Шиппинг Компании Лимитед», Лондон, 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). Правовая охрана знаку предоставлена в белом, голубом, черном, красном цветовом сочетании. Датой истечения срока действия регистрации является 29.03.2016.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый комбинированный товарный знак представляет собой стилизованное изображение бутылки с крышкой, в нижней части которой изображение двух пальм на фоне заходящего солнца. Над изображением пальм расположен словесный элемент «MALIBU».

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 07.11.2008, выражено мнение о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 153297 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- зарегистрированное обозначение представляет собой реалистическое изображение вертикально стоящей бутылки белого цвета фигурной формы с черной пробкой, на которой нанесено изображение пальм и словесного элемента «MALIBU». Бутылка предназначена для хранения, транспортировки и реализации находящейся в ней алкогольной продукции;

- зарегистрированный товарный знак по свидетельству № 153297 дает исключительное право его владельцу на изображение реальной бутылки с нанесенным на нее изображением, ее форму, что противоречит российскому законодательству и самому понятию товарного знака;

- изображение реальной бутылки с нанесенным на нее изображением не может и не должно быть зарегистрировано в качестве товарного знака на территории Российской Федерации;

- в товарном знаке по свидетельству № 153297 присутствует словесное обозначение «MALIBU», выполненное 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;

- зарегистрированный товарный знак по свидетельству № 153297 дает исключительное право правообладателю на название известного географического объекта, что противоречит российскому законодательству;

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

- наличие на товарном знаке словесного элемента «MALIBU» является прямым указанием на место нахождения изготовителя алкогольной продукции

– город Малибу. Однако, 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 № 153297 является Перно Рикар ЮЭсЭй, ЛЛК, зарегистрированной в соответствии с законодательством штата Индиана, но расположенный 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;

- входящий в состав товарного знака и нанесенный на алкогольную продукцию словесный элемент «MALIBU» напрямую указывает на место нахождения изготовителя товара – город Малибу;

- у потребителя алкогольной продукции с данным товарным знаком возникает четкое представление о том, что она имеет отношение к городу Малибу, произведена там. Словесное обозначение «MALIBU» является ложным и вводящим потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

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 комбинированного товарного знака по свидетельству №153297 была произведена в нарушение установленных Законом требований, просит признать правовую охрану товарного знака №153297 недействительной полностью.

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

- товарный знак по свидетельству № 153297 является одним из вариантов ранее зарегистрированного на территории Российской Федерации сходного до

степени смешения товарным знаком 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 не обладающих различительной способностью. Товарный знак по свидетельству № 153297 состоит из нескольких обозначений, в том числе изобразительного и словесного, каждое из которых обладает самостоятельной правовой охраной в составе данного товарного знака. Реалистическим может быть только простое изображение стандартной для Российской Федерации бутылки, соответствующей определенному ГОСТу. Что касается товарного знака по свидетельству № 153297, то он обладает оригинальностью, и предполагает реальное изображение продукции правообладателя;

- товарный знак по свидетельству № 153297 состоит из нескольких обозначений, в том числе изобразительного и словесного, каждое из которых обладает самостоятельной правовой охраной в составе данного товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, ничем не доказало восприятие потребителями Российской Федерации товарного знака по свидетельству №153297 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 № 153297 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, создает 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 № 153297.

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 заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.03.1996) поступления заявки №96703954/50 на регистрацию товарного знака и с учетом даты подачи (05.11.2008) возражения правовая база 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; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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.

Согласно пункту (2.3.1.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности:

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

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 (2.5.2.1) 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 комбинированное обозначение в виде стилизованного изображения бутылки белого цвета с нанесенной на него композицией в виде двух пальм и заходящего солнца, над которой расположен словесный элемент «MALIBU», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ в сочетании белого, голубого, черного и красного цветов.

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

Коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что информация о приобретении «Малибу» статуса города касается 1991 года. Дата приоритета оспариваемого знака -29.03.1996.

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

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют данные, свидетельствующие о наличии географического объекта –«город Малибу» до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В связи с чем, закономерен вывод о том, что среднему российскому потребителю «Малибу» как географическое обозначение до даты приоритета было малоизвестно. Это приводит к отсутствию возможности восприятия его в качестве указания на место производства или сбыта товаров. Оно будет восприниматься в качестве фантазийного.

На сегодняшний день это место отдыха не будет ассоциироваться с местом производства, а будет порождать иные ассоциации (ликер, который расслабляет), вызывать дополнительные рассуждения и домысливания, что обуславливает фантазийный характер слова «MALIBU» к товарам 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 «MALIBU» является известным ликером, имеющим определенный состав, основой которого является карибский белый ром и экстракт кокосового ореха.

Данный ликер занимает одно из высоких мест по объему продаж на рынке аналогичной продукции. Ликеры, маркированные обозначением «MALIBU», выпускаются во всем мире более 50 лет. На территории Европы товарный знак «MALIBU» был зарегистрирован с датой приоритета от 18.10.1968 г.

Кроме того, правообладатель имеет свидетельства на товарные знаки, содержащие указанное словесное обозначение, полученные в Германии, Великобритании, Франции, Испании [4,7].

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.

Относительно довода лица, подавшего возражение, что оспариваемый товарный знак представляет собой реалистическое изображение товара, зарегистрированного для обозначения этого же товара, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Данное утверждение можно было бы признать обоснованным, если бы оспариваемый товарный знак был зарегистрирован для товаров 21 класса МКТУ: бутылки. Однако, товарный знак по свидетельству №153297 охраняется в отношении только алкогольных напитков. Алкогольные напитки представляют собой жидкость, которая не имеет формы. Оспариваемый товарный знак не содержит реалистического или схематического изображения жидкости. Изображение бутылки не несет в себе прямой или ассоциативно воспринимаемой информации в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Указанное не позволяет отнести оспариваемый товарный знак к категории обозначений, представляющих собой реалистическое изображение товара.

Наличие словесного элемента «MALIBU» в составе оспариваемого товарного знака является дополнительным свидетельством того, что потребитель сможет отличить продукцию компании от аналогичной продукции других производителей.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак обладает необходимыми и достаточными данными для того, чтобы породить в сознании потребителя ассоциации с конкретным производителем товара и выделение товара среди аналогичной продукции.

С учетом вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает, что обозначение представляет собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара, а также, что оно является видом товара.

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 правомерным.

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 №153297.