

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 возражение, поступившее 04.04.2018, поданное компанией ЛУИС КАБАЛЛЕРО С.А., Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 07.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016718658, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2016718658 подано 26.05.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «**напитки алкогольные, кроме пива, а именно: ром**».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «CONTRA-BANDO», выполненные заглавными буквами латинского алфавита в две строчки под наклоном влево от горизонтальной линии и ограниченные сверху и снизу линиями черного цвета.

Решение Роспатента от 07.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016718658 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса.


Заключение мотивировано тем, что включенное в заявленное обозначение слово «CONTRABANDO», которое с испанского языка переводится как «контрабанда» - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов, сопровождающееся нарушением требований таможенного законодательства, противоречит общественным интересам, поскольку ввоз и реализация контрабандной продукции, в частности, алкогольной, нарушает законодательство Российской Федерации.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что ссылка заявителя на раннюю регистрацию товарного знака «Contrabandista» (свидетельство №378982) не может служить аргументом в пользу регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку заявленное обозначение рассматривается в рамках действующего законодательства без учета практики прецедентов.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.04.2018, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, еще в уведомлении о результатах проверки обозначения по заявке №2016718658 на соответствие требованиям законодательства были указаны противоречащие друг другу основания: противоречие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака общественным интересам и противопоставление товарного знака «CONTRABANDISTA» по свидетельству №378982. Это позволяло предположить, что, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются различными словесными формами одного и того же понятия, то заявленное обозначение не является противоречащим общественным интересам.

В связи с тем, что правообладатель товарного знака «CONTRABANDISTA» по свидетельству №378982 предоставил заявителю письменное согласие с

регистрацией обозначения  в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса «алкогольных напитков, а именно рома», в решении

Роспатента основание для отказа в регистрации по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса было снято.

Заявитель указывает, что заявленное обозначение не может однозначно восприниматься потребителями как единое слово «Contrabando» в связи с расположением в две строки частей обозначения, которые являются самостоятельными словами, имеющими различные значения, например, «противник на войне», «противная сторона» или «против банды».

В возражении отмечено, что ввоз на территорию Российской Федерации и таможенное оформление алкогольной продукции подлежит особому регулированию и относится к группе так называемых подакцизных товаров. Маркировка импортируемой в Россию алкогольной продукции акцизными марками осуществляется до ее ввоза на таможенную территорию Российской Федерации и после внесения данных в единую государственную автоматизированную информационную систему учета этилового спирта.

В связи с тем, что заявитель производит ром в Испании и поставляет свою продукцию в Россию, товары, маркированные заявленным обозначением (ром), при поступлении для реализации потребителям должны быть маркированы акцизными марками. В соответствии с требованиями законодательства немаркированная продукция подлежит конфискации.

Как для потребителей, так и для других участников рынка алкогольной продукции, наличие акцизной марки является подтверждением того, что товар прошел процедуру таможенного оформления с соблюдением требований законодательства Российской Федерации относительно ввоза алкогольной продукции.

Таким образом, регистрация заявленного обозначения не может противоречить общественным интересам, так как для алкогольной продукции, в отношении которой заявлена регистрация, предусмотрен особый порядок маркировки товаров, подтверждающей соответствие импортируемой алкогольной продукции требованиям российского законодательства, включая таможенное законодательство, а само обозначение выполняет только индивидуализирующую функцию.



Заявитель отмечает, что заявленное обозначение активно используется на территории Российской Федерации для маркировки товаров, которые предлагаются к продаже в крупных сетевых магазинах (сеть магазинов «Ароматный мир», «Метро Cash and Carry» и др.) и в сети Интернет. Успешное использование обозначения, позволяет сделать вывод о том, что ни у контролирующих органов (ФТС, Роспотребнадзор и т.п.), ни у потребителей нет претензий к данной продукции и к ее маркировке.



В возражении также указано, что правовая охрана обозначению была предоставлена на территории стран членов Европейского Союза, патентные ведомства которых в ходе экспертизы проводят проверку заявленных обозначений на соответствие «абсолютным критериям» охраноспособности, к которым относится и основание противоречия общественным интересам.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016718658.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация, подтверждающая предложение к продаже продукции заявителя;
- информация о ресторане и баре «Contrabanda» в Москве, кафе «El Contrabando» в Белоречке, клубе «Contrabanda» во Владивостоке;
- информация о товарном знаке по свидетельству № 558513 и о европейском товарном знаке № 10606101.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.05.2016) поступления заявки №2016718658 на регистрацию товарного знака, 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесные элементы «CONTRA-BANDO», выполненные заглавными буквами латинского алфавита в две строчки под наклоном влево от горизонтальной линии и ограниченные сверху и снизу линиями черного цвета.

Заявленное обозначение включает в себя словесные элементы, которые созвучны слову «контрабанда», вызывая в сознании потребителя прямые ассоциации с этим словом.

Вместе с тем, в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ (ром), которые подлежат обязательному таможенному оформлению при пересечении границы Российской Федерации и обложению акцизным налогом, заявленное обозначение воспринимается потребителем как неправдоподобное, обладающее шуточной окраской и оригинальным характером.

Кроме того, заявителем представлены материалы, свидетельствующие о том, что ром, маркированный заявленным обозначением, предлагается к продаже на территории Российской Федерации, в связи с чем получил известность в качестве напитка, который отличается сбалансированным вкусом, имеет наполненный густой аромат и яркий сочный золотистый оттенок.

Что касается обозначения, которым маркируется указанный алкогольный напиток, то оно имеет исторические корни. Из представленных материалов следует, что заявитель (компания Luis Caballero S.A.) в 2012 году приобрел права на производство рома, который получил название «Contrabando», поскольку впервые в Испанию он попал именно контрабандой, в чемодане туриста. Уже в 2013 году ром «Contrabando» завоевал двойную золотую медаль на конкурсе Congreso Internacional del Ron (<https://winestyle.ru/products/Contrabando-5-Years-Old.html>; http://otzovik.com/reviews/rom_contrabando; <https://alcofan.com/marka-roma-contrabando.html>; https://amwine.ru/catalog/krepkie_napitki/rom/controbando/ и т.п.).

Коллегия также приняла во внимание информацию о том, что заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в Европейском Союзе (ЕС) (регистрация №10606101).

Таким образом, коллегия не находит оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака будет противоречить общественным интересам.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2018, отменить решение Роспатента от 07.12.2017, зарегистрировать товарный знак по заявке №2016718658.