

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.02.2022, на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1447793 (далее – решение Роспатента), поданное Biggar & Leith, LLC, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «GLADSTONE AXE» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 27.12.2018 за №1447793 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «Scotch; whiskey».

В соответствии с последующим указанием от 19.02.2020 правовая охрана знака по международной регистрации №1447793 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 06.05.2021 знаку по международной регистрации №1447793 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров 33 класса МКТУ «whiskey».

В отношении товаров 33 класса МКТУ «Scotch» (Шотландский виски) указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктами 3 (1), пунктом 7 статьи 1483 Кодекса и пунктом 3 (3) статьи 1492 Кодекса.

Данное решение мотивировано нижеследующим.

Термин «Шотландский виски», включенный заявителем в перечень испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ, не считается приемлемым на территории Российской Федерации, которая является одной из участников Договаривающихся сторон. Этот термин может быть заменен термином «виски» (базовый номер 330023 МКТУ (11-е издание)).

Термин «Шотландский виски», включенный заявителем в перечень товаров 33 класса МКТУ, является сходным с обозначением по заявке №2013731723, заявленным 13.09.2013 на регистрацию в качестве наименования места происхождения товаров (далее - НМПТ) Ассоциацией Шотландского Виски, EX3 8 ХФ, Эдинбург, ул. Атолл Кресент, д. 20, Шотландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Термин «Шотландский виски» является охраняемым географическим указанием на территории Шотландии и обладает особым качеством, репутацией или другими характеристиками, преимущественно определяемыми их происхождением. По этой причине указанные термины могут быть ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно происхождения товаров или назначения, поскольку заявитель находится на другой территории (Соединенные Штаты Америки).

В возражении, поступившем 23.02.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.05.2021, отметив, что разрешение на право использования географического указания «Scotch Whisky» (Шотландский виски) выдает Управление по налоговым и таможенным сборам Её Величества (англ. Her Majesty's Revenue and Customs (HM Revenue and Customs или HMRC)). Управление по налоговым и таможенным сборам Её Величества осуществляет проверку продукции, заявленной в качестве шотландского виски на соответствие

требованиям, установленным законодательством Евросоюза и Великобритании для производства и продажи шотландского виски.

Ограничений на выдачу разрешений для использования географического указания «Шотландский виски» производителям, находящимся за пределами Великобритании, не предусмотрено действующим законодательством Великобритании.

Сведения о брендах, прошедших проверку, и которые могут быть использованы для маркировки Шотландского виски, публикуются на сайте Управления по налоговым и таможенным сборам Её Величества и доступны любому лицу по ссылке <https://customs.hmrc.gov.uk/sdvlookup/searchBrand.action>.

Продукция заявителя с маркировкой знаком «GLADSTONE AXE» прошла соответствующую проверку, в результате которой было установлено, что данная продукция соответствует требованиям, установленным для производства и продажи шотландского виски.

Обозначение «GLADSTONE AXE» зарегистрировано в электронном реестре разрешений на использование географического указания «Шотландский виски» на имя заявителя.

Знаку «GLADSTONE AXE» по международной регистрации №1447793 предоставлена правовая охрана для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ, а именно «Шотландский виски; виски» в Великобритании и Европейском Союзе. Указанное свидетельствует о том, что эксперты патентных ведомств данных стран считают, что компания заявителя - Biggar & Leith, LLC, Соединенные Штаты Америки, обладает всеми необходимыми правами на включение товара «шотландский виски» в перечень регистрируемых товаров 33 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 06.05.2021 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1447793 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

информация с сайта Ассоциации производителей шотландского виски (SWA) <https://www.scotch-whisky.org.uk/insights/protecting-scotch-whisky/protecting-scotch-whisky-outsidethe-uk/>, с переводом (1);

информация с официального веб-сайт правительства Великобритании «Производство шотландского виски» <https://www.gov.uk/guidance/producing-scotch-whisky#technical-file>, с переводом (2);

«Схема проверки спиртных напитков – методологическое руководство «Проверка шотландского виски» с официального веб-сайта правительства Великобритании с выборочным переводом (3);

распечатка с сайта <https://customs.hmrc.gov.uk/sdvlookup/searchBrand.action> разрешения на использование географического указания «шотландский виски» заявителем Biggar & Leith, LLC с выборочным переводом (4);

сведения о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1447793 в Великобритании с переводом (5);

сведения о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1447793 в Европейском Союзе с переводом (6).

В корреспонденции, поступившей 11.04.2022, заявитель дополнил возражение следующими доводами:

Положения пункта 7 статьи 1483 Кодекса о невозможности регистрации обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с НМПТ применяются исключительно в случае, когда НМПТ или сходный с ним элемент включен в состав заявленного обозначения (его словесной или изобразительной части), а не содержится в перечне товаров и услуг. Таким образом, применение экспертизой данного пункта является избыточным.

Следовательно, заявитель не обязан соблюдать требования пункта 7 статьи 1483 Кодекса в части необходимости получения исключительным правом на НМПТ и включения спорного элемента в раздел «неохраняемые элементы товарного знака» ввиду отсутствия такого элемента.

Согласно пункту 4 статьи 3 Сингапурского договора о законах по товарным знакам [Запрещение требовать выполнения других условий], ни одна

Договаривающаяся сторона не может требовать в отношении заявки выполнения условий, отличных от указанных в пунктах (1) и (3) и в Статье 8. В частности, в отношении заявки на протяжении всего периода ее рассмотрения не может быть потребовано выполнение следующих условий:

- (i) представление любого свидетельства или выписки из торгового реестра;
- (ii) указание того, что заявитель осуществляет промышленную или торговую деятельность, а также представление соответствующих доказательств;
- (iii) *указание того, что заявитель осуществляет деятельность, соответствующую товарам и/или услугам, перечисленным в заявке, а также представление надлежащих доказательств;*
- (iv) представление доказательств того, что знак зарегистрирован в реестре знаков другой Договаривающейся стороны или государства-участника Парижской конвенции, не являющегося Договаривающейся стороной, за исключением тех случаев, когда заявитель испрашивает применение статьи бquinquies Парижской конвенции.

Кроме того, согласно статье 7 (а) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, характер продукта, для которого предназначен товарный знак, ни в коем случае не может служить препятствием к регистрации товарного знака.

Таким образом, учитывая положения международных договоров, требование экспертизы по исключению позиции «scotch» из заявленного перечня является неправомерным.

Ограничений для использования географического указания «Шотландский виски»/«Scotch Whisky» авторизованным производителям, находящимся за пределами Великобритании, не предусмотрено действующим законодательством Великобритании. К примеру, лицом, обладающим правом на использование указания «Scotch Whisky», является немецкая компания Anam Na H-Alba.

При этом Ассоциация производителей Шотландского виски (SWA), указанная экспертизой, не выступает органом, уполномоченным на выдачу разрешений и сертификацию производителей товаров. Ассоциация выступает организацией,

выполняющей представительские функции и защиту прав на наименование «Scotch Whisky» в случае их нарушения, именно поэтому она является обладателем прав на НМПТ в России.

Заявитель подтвердил Ассоциации производителей Шотландского виски (SWA), что производство товаров заявленного перечня (scotch; whiskey) будет осуществляться в Шотландии (приложение 8).

Следовательно, регистрация заявленного обозначения в отношении товара «scotch», защищенного НМПТ, на имя правообладателя из США не будет вводящей потребителя в заблуждение, поскольку производство товаров располагается в Шотландии.

Дополнительно заявителем были представлены:

распечатка с сайта <https://customs.hmrc.gov.uk/sdvlookup/searchBrand.action>, подтверждающая право использования географического указания «шотландский виски» немецкой компанией Anam Na H-Alba с выборочным переводом и сведения относительно Anam Na H-Alba (7);

выдержки из соглашения между заявителем и Ассоциацией производителей шотландского виски (SWA) с переводом (8).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты территориального расширения (19.02.2020) международной регистрации рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно пункту 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с географическим указанием или наименованием места происхождения товара, охраняемыми в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое географическое указание или такое наименование либо сходное с ними до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования такого географического указания или такого наименования, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано такое географическое указание или такое наименование места происхождения товара.

Пунктом 47 Правил определено, что в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемыми в Российской Федерации географическим указанием или наименованием места происхождения товара либо с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом учитывается тот факт, что такое географическое указание, наименование места происхождения товара или сходное с ними до степени

смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое географическое указание или наименование места происхождения товара, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано географическое указание или наименование места происхождения товара.

При проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным географическим указанием или наименованием места происхождения товара либо с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 настоящих Правил. При этом вопрос однородности товаров не исследуется.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 1492 Кодекса заявка на товарный знак должна содержать перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В подпункте 1 пункта 28 Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015, содержатся следующие требования к оформлению перечня товаров:

в заявке под кодом 511 указываются номер(а) класса(ов) МКТУ с указанием наименований товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака. Товары, сгруппированные по классам МКТУ, должны быть обозначены терминами, позволяющими идентифицировать товар.

Знак по международной регистрации №1447793 представляет собой словесное обозначение «GLADSTONE AXE», выполненное буквами латинского алфавита черного цвета стандартным шрифтом.

Заявитель - Biggar & Leith, LLC, являясь компанией из Соединенных Штатов Америки, испрашивает правовую охрану знака по международной регистрации №1447793 на территории Российской Федерации в отношении товаров 33 класса МКТУ «Scotch» (Шотландский виски).

Ввиду наличия в перечне знака по международной регистрации №1447793 позиции товаров 33 класса МКТУ «Scotch»/«Шотландский виски» ему противопоставлено сходное обозначение по заявке №2013731723, заявленное на территории Российской Федерации 13.09.2013 на регистрацию в качестве НМПТ Ассоциацией Шотландского Виски, Шотландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Заявитель не претендует на охрану наименования «Scotch»/«Шотландский виски» в составе самого знака, что, по его мнению, исключает применение в данном случае пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, НМПТ является уникальным объектом интеллектуальной собственности, правовая охрана которого распространяется на обозначение, включающее географическое наименование. При этом обозначение должно быть известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого связаны исключительно с его географическим происхождением.

В то же время, действующее законодательство относит НИПТ к средствам индивидуализации, то есть к охраняемым объектам, предназначенным для индивидуализации товаров, их выделения среди аналогичных/однородных товаров различных производителей.

В рассматриваемом случае речь идет о крепком алкогольном напитке Шотландский виски или скотче (англ. Scotch whisky) — виски, произведённом именно на территории Шотландии. Будучи «национальным» продуктом, этот виски имеет категорию «названия, законодательно закреплённого географически», и защищён государственными законодательными актами Великобритании, Европейского Союза и Всемирной Торговой Организации (см., например, [https://ru.wikipedia.org/wiki/Шотландский виски](https://ru.wikipedia.org/wiki/Шотландский_виски)).

Таким образом, «Шотландский виски» или скотч – это виски, произведенный исключительно в Шотландии и являющийся национальным напитком.

Организацией, осуществляющей защиту исключительного права на наименование «Scotch»/«Шотландский виски» выступает Ассоциация Шотландского Виски, Шотландия, что заявителем не оспаривается.

Для защиты исключительного права на наименование «Scotch»/«Шотландский виски» на территории Российской Федерации указанной организацией 13.09.2013 была подана заявка №2013731723 на его регистрацию в качестве НМПТ в отношении товара «виски, дистиллированный алкогольный напиток, произведенный в Шотландии». Делопроизводство по заявке в настоящее время не завершено.

В отношении представленного заявителем договора с Ассоциацией Шотландского Виски (8) следует отметить, что он касается применения географического указания, охраняемого за пределами Российской Федерации, в том числе при использовании товарного знака «GLADSTONE AXE», но не относится к вопросу регистрации и предоставления правовой охраны товарным знакам.

Таким образом, при наличии ранее поданной заявки на НМПТ, с учетом специфики данного объекта интеллектуальной собственности, указание «Scotch»/«Шотландский виски» в качестве термина в испрашиваемом перечне недопустимо.

Кроме того, такая регистрация способна ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя и места производства алкогольного напитка, так как заявитель – компания из Соединенных Штатов Америки. То есть знак по международной регистрации №1447793 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1486 Кодекса.

При этом знаку по международной регистрации №1447793 уже предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении общего термина «whiskey» (виски), не имеющего привязки к территории Шотландии.

Необходимо отметить, что отказ в предоставлении охраны на территории какой-либо из стран-участниц Мадридского соглашения о регистрации знаков и Протокола к нему основан на положениях указанных международных договоров.

Такой отказ основывается на мотивах, соответствующих требованиям Конвенции по охране промышленной собственности.

Согласно статье 6 Конвенции по охране промышленной собственности, условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

В этой связи у коллегии не имеется оснований для учета положений пункта 4 статьи 3 Сингапурского договора о законах по товарным знакам, на который ссылается заявитель, а также ориентироваться на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1447793 в Великобритании и Европейском Союзе.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 06.05.2021.