

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 28.11.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СТАРБОР», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011740418, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011740418 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 08.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой вертикально ориентированный прямоугольник, в центральной части которого расположен словесный элемент «Scotch Brothers», выполненный буквами латинского алфавита, над которым размещено стилизованное изображение герба, под словесным элементом расположено слово «Smoky», выполненное оригинальным шрифтом. В нижней части прямоугольника по центру расположено изображение двух стилизованных человечков. Обозначение выполнено в черном, белом, сером, золотистом, бежевом цветовом сочетании.

Роспатентом 28.08.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы,

мотивированного несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «Scotch» (Scotch – виски, произведенный на территории Шотландии, Энциклопедический словарь спиртных напитков, Г.Ю. Багриновский, изд. Астрель, АСТ, 2003), который способен ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и места нахождения их изготовителя, поскольку заявителем является российское юридическое лицо ООО «СТАРБОР», находящееся в Москве. Будучи «национальным» продуктом, шотландский виски имеет категорию названия, законодательно закрепленного географически, и защищен государственными законодательными актами Великобритании, Европейского Союза и Всемирной Торговой Организации. Также в заключении указано, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении части товаров 33 класса МКТУ иного вида, а словесный элемент «Smoky» заявленного обозначения указывает на свойство товаров. Представленное в ответ на уведомление соглашение между заявителем и шотландской компанией William Maxwell, которая по заказу заявителя производит виски «Scotch Brothers Smoky», по мнению экспертизы, не снимает вышеприведенных оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 29.11.2013, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель имеет действующее соглашение от 24.11.2011 за №11/2011 с шотландской компанией William Maxwell на производство виски «Scotch Brothers Smoky» эксклюзивно для заявителя и по его заказу, которое приложено к ответу на уведомление по результатам экспертизы;

- указанной компанией также было представлено ходатайство о регистрации заявленного обозначения на имя заявителя, которое также имеется в материалах заявки;

- обозначение «Scotch Brothers» в переводе на русский язык означает «Шотландские Братья»;

- существует ряд регистраций с элементом «Scotch» на имя российских заявителей, в частности, «SCOTCH COMMANDER» по свидетельству №379154, «SCOTCH TERRIER» по свидетельству №420917, «SCOTTISH STANDARD» по свидетельству №470311;

- заявитель является обладателем исключительного права на товарный знак «HOUSE OF SCOTS ХАУС ОФ СКОТС» по свидетельству №475781, в котором присутствует элемент SCOTS, который также означает «шотландский».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки [за исключением пива], а именно виски».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (08.12.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указания свойств товаров.

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 2.5.1 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой вертикально ориентированную этикетку прямоугольной формы, в центре которой размещены словесные элементы «Scotch», «Brothers», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенные один над другим, словесный элемент «Smoky», выполненный оригинальным шрифтом латинскими буквами, значительно меньшего размера, чем «Scotch» и «Brothers», и расположенный под словесным элементом «Brothers». Под словесным элементом «Smoky» размещены стилизованные изображения двух человек. В верхней части этикетки над словесным элементом «Scotch» расположено стилизованное изображение герба. Обозначение выполнено в черном, белом, сером, золотистом, бежевом цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесное обозначение «Scotch», входящее в состав знака, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и места нахождения их изготовителя, поскольку в переводе на русский язык Scotch = Scotch whisky - скотч, шотландский виски (готовится из ячменя) (см. Яндекс. Словари АБВУД Lingvo), в то время как заявителем по данной заявке является российское юридическое лицо с местом нахождения в городе Москва.

Согласно Положению о Шотландском виски 2009 года, вступившему в силу 23.11.2009 и применяемому к напиткам и дистиллятам виски, произведенным в Великобритании, наименование «шотландский виски» означает виски, произведенный в Шотландии в строгом соответствии с определенными условиями, приведенными в

данном акте, и представляет собой именно указание на место географического происхождения товаров, определенное в техническом досье как Шотландия. Таким образом, обозначение «Scotch», включенное в заявленное обозначение, указывает на место происхождения товара, что не соответствует действительности.

Ссылку заявителя на соглашение от 24.11.2011 за № 11/2011 с шотландской компанией William Maxwell на производство виски по его заказу коллегия считает несостоятельной, поскольку заявителем не представлены какие-либо доказательства отсутствия возможности введения российского потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара.

В связи с указанным входящее в состав заявленного обозначения слово «Scotch» способно породить в сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товара, не соответствующем действительности, что свидетельствует о правомерности вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении того, что заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Scotch Brothers», которое переводится как «шотландские братья», следует отметить, что указанное обстоятельство не исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку словесные элементы «Scotch» и «Brothers» расположены на двух строках одно под другим и каждое из этих слов выполнено с заглавной буквы, что позволяет их рассматривать по отдельности, а не как словосочетание.

Слово «Smoky», входящее в состав заявленного обозначения, означает в переводе с английского языка «дымчатый, с привкусом дыма» (см. Яндекс. Англо-русский словарь общей лексики Lingvo Universal) и является неохраняемым элементом обозначения на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на свойство товара, что заявителем не оспаривается.

С учетом того, что заявитель уточнил перечень товаров 33 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011740418, только товаром «виски», коллегия палаты по патентным спорам не

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

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

отказать в удовлетворении возражения от 28.11.2013, оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2013.