

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 31.10.2016, поданное по поручению компании Lodestar Anstalt (a Liechtenstein company), Лихтенштейн (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.12.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1203914, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1203914 с конвенционным приоритетом от 21.10.2013, произведенной Международным Бюро ВОИС 03.04.2014, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1203914 представляет собой словесное обозначение «TARTAN ARMY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 29.12.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1203914 не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что знак по международной регистрации №1203914 включает в себя словесный элемент «TARTAN», который в переводе с

английского языка означает шотландка, клетчатая шерстяная материя, шотландский плед, сделанный из шотландки (<https://translate.google.ru>).

Перевод этого словесного элемента дает основание к возникновению устойчивой ассоциации с Шотландией, то есть о ложном представлении о происхождении товаров.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.10.2016, и в дополнении к нему от 16.12.2016 заявитель указал, что продукция 33 класса, маркированная обозначением «TARTAN ARMY», будет производиться им только на основе шотландского виски, что исключает ложное представление о происхождении товаров, и просит предоставить правовую охрану в отношении ограниченного перечня товаров 33 класса МКТУ: алкогольные напитки (за исключением пива), произведенные с использованием шотландского виски.

Заявитель полагает, что слово «TARTAN» в настоящее время фактически обозначает *клетчатый рисунок, узор*, и то обстоятельство, что одежда шотландцев с характерным клетчатым узором (тартан) была впервые изготовлена в Шотландии в III веке, а в XIX веке семейные тартаны стали идентификаторами определенных шотландских кланов, относится к давней истории.

В настоящее время клетчатые орнаменты широко используются в качестве узоров предметов одежды и обихода, произведенных в совершенно разных странах. Очевидно, что при зрительном восприятии подобных предметов у потребителя не возникают прямые ассоциации с Шотландией, поскольку рассматриваемый узор более не ассоциируется только с этой страной. Это просто повсеместно используемый и очень распространенный клетчатый узор.

Заявитель полагает, что словосочетание «TARTAN ARMY», которое может быть переведено с английского языка как «армия тартан» или «армия с клетчатым узором», носит исключительно фантазийный характер, и введение потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров 33 класса, маркированных этим обозначением, совершенно исключено. Кроме того, слово «TARTAN» не является широко известным даже для потребителей, которые владеют английским языком, и воспринимается как фантазийное обозначение клетчатого узора.

В возражении отмечено, что шотландский виски может быть произведен, в соответствии с правилами Ассоциации шотландского виски, только в Шотландии, однако продукция на основе шотландского виски может производиться в других странах, что не является необычным. Местонахождение производителя в наши дни нередко ничего не говорит о происхождении продукции, поскольку выбор страны для производства определяется различными причинами, например, налоговой политикой предприятия и иными бизнес-факторами.

К возражению приложены образцы продукции и этикеток, которые предполагается использовать при производстве товаров 33 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1203914.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (21.10.2013) международной регистрации №1203914 правовая база для оценки охраноспособности знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 3(1) 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 (2.5.1) 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.

Знак по международной регистрации №1203914, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «TARTAN ARMY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

С учетом словарного значения словесных элементов «TARTAN» (шотландка, шотландский плед, клетчатый) и «ARMY» (армия, войско, рать, армейский) (см. <https://translate.yandex.ru/>) словосочетание «TARTAN ARMY» может быть переведено на русский язык как «армия из шотландки», «клетчатая армия», и т.п.

Таким образом, заявленное обозначение носит фантазийный характер и не вызывает ассоциаций с какой-либо определенной страной, например с Шотландией, как местом происхождения товаров или местом нахождения изготовителя товаров 33 класса МКТУ, поскольку клетчатый узор широко используется в тканях, одежде и других предметах обихода, произведенных в различных странах различными изготовителями.

Исходя из изложенного, коллегия полагает, что нет оснований для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1203914 требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, соответственно, отсутствуют основания для отказа в предоставлении этому знаку правовой охраны на территории Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу

о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 31.10.2016, отменить решение Роспатента от 29.12.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1203914.