

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном IV 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.09.2015 поданное Индивидуальным предпринимателем Царевым Владимиром Анатольевичем, Москва (далее – заявитель) на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724145, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013724145 с приоритетом от 16.07.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «HIGHLAND LYNX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы Федеральной службой по интеллектуальной собственности 05.06.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому обозначению по заявке №2013724145 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на том, что словосочетание «HIGHLAND LYNX» выполнено буквами латинского алфавита, в связи с чем при использовании данного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, у потребителя могут возникнуть ассоциации с иностранным происхождением товаров, что не соответствует действительности.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в возражении, поступившем 07.09.2015, доводы которого сводятся к следующему:

- «Highland» - это область в Шотландии, округ штата в США, немецкая музыкальная группа, порода кошек и собак. Неясно, с какой именно страной заявленное обозначение будет ассоциироваться;

- товар, маркированный заявленным обозначением, производится в Соединенном Королевстве Великобритании и Ирландии по договору с заявителем;

- заявитель входит в Группу компаний, основным видом деятельности которой является производство, закупка, хранение и поставка алкогольной продукции. Заявитель является учредителем компании «Вега» и как Индивидуальный предприниматель входит в аффилированную группу компаний, которая специализируется на дистрибуции алкогольных напитков, произведенных по заказу заявителя, маркированных товарными знаками, принадлежащими заявителю;

- на упаковках всех товаров, в отношении которых ООО «Вега» уполномочено заключать договоры с третьими лицами, обязательно должна содержаться информация «Произведено по заказу и под контролем ИП Царева В.А.»;

- в рамках договора ООО «Вега» заключило с компанией «Ангус Данди Дистиллерс Плс» соглашение от 15.04.2014 на производство алкогольной продукции, маркированной обозначением «HIGHLAND LYNX»;

- заявитель является правообладателем ряда товарных знаков на английском языке.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Выписки из ЕГРЮЛ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013724145.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.07.2013) приоритета заявки №2011709375/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 или его изготовителя.

Согласно пункту (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.

Заявленное обозначение «HIGHLAND LYNX» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ словарно справочной литературы показал, что словесный элемент «Highland» в переводе с английского означает «нагорье, горная местность», а слово «lynx» в переводе с английского языка означает «рысь».

По запросу в сети Интернет словосочетание «Highland lynx» является названием британской кошки. Производителей, использующих данное словосочетание при маркировке товара 33 класса МКТУ или сопровождении услуг, не выявлено, и, следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не нарушит прав третьих лиц.

Таким образом, в отношении вышеуказанных товаров заявленное обозначение носит фантазийный характер, и, следовательно, не позволяет отнести заявленное обозначение к категории способных ввести в заблуждение относительно места нахождения производителя.

Кроме того, вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словесными элементами «Highland lynx» российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории иностранного государства.

Также следует отметить, что коллегия приняла во внимание, что заявитель осуществляет хозяйственную деятельность в составе группы компаний. Аффилированная с заявителем компания по его заданию заключила контракт с компанией «Ангус Данди Дистиллерс Плс.», расположенной в Соединенном Королевстве Великобритании и

Северной Ирландии, согласно которому продукция, маркированная заявленным обозначением, производится и поставляется на территорию Российской Федерации. По условиям контракта данная продукция производится и поставляется исключительно для заявителя, о чем указано на этикетках.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2015, отменить решение Роспатента от 05.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013724145.