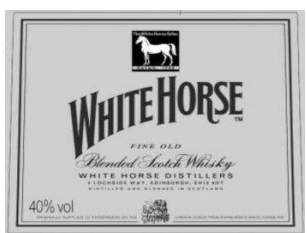


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 15.01.2020, поданное компанией «Диаджео Брэндс Б.В.», Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018720381 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018720381, поданной 18.05.2018, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



Решение Роспатента от 16.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018720381 в отношении товаров 33 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с заявкой на наименование места

**SCOTCH WHISKY (СКОТЧ ВИСКИ – ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ)**

происхождения товаров \_\_\_\_\_, поданной от имени «АССОЦИАЦИЯ ШОТЛАНДСКОГО ВИСКИ», ЕХЗ 8 ХФ, Эдинбург, ул. Атолл Кресент, д. 20, Шотландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии (заявка № 2013731723, с приоритетом от 13.09.2013, делопроизводство по заявке не закончено).

- входящие в состав заявленного обозначения элементы «Fine Old», «Blended Scotch Whisky», «Distilled and blended in Skotland», «40%vol», «1742», «estab.», «ТМ», «5 Lochside WAY, EDINBURGH, EH 12 9 DT» являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляют собой указание на вид, свойства товаров, местонахождения производителя товаров, дату основания производства, а также общепринятый символ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 15.01.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.09.2019.

Доводы возражения, поступившего 15.01.2020, сводятся к следующему:

- заявителем изложена просьба о внесении изменений в заявленное обозначение в части исключения элемента «Blended Scotch Whisky», что допускается требованием пункта 2 статьи 1500 Кодекса;

- заявитель не возражает в части отнесения экспертизой элементов «Fine Old», «Blended Scotch Whisky», «Distilled and blended in Skotland», «40%vol», «1742», «estab.», «ТМ», «5 Lochside WAY, EDINBURGH, EH 12 9 DT» к неохранным согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного в возражении, поступившем 15.01.2020, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ с учетом внесения изменений в заявленное обозначение.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены:

- решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака – [1];
- копия публикации заявки на регистрацию НМПТ - [2];
- заявленное обозначение с изменениями - [3].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 15.01.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (18.05.2018) заявки № 2018720381 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как

слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым 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 наименование или сходное до степени смешения с ним обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Согласно требованиям пункта 47 Правил на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При этом учитывается тот факт, что такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение может быть включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

При проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места

происхождения товара или 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 пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1500 Кодекса в период рассмотрения возражения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является комбинированным. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

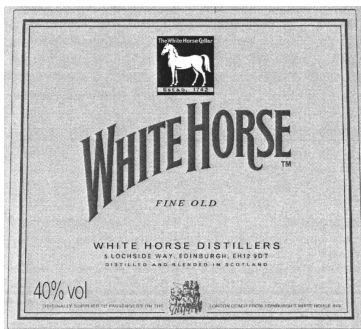
Решение Роспатента от 16.09.2019 мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 7 статьи 1483 Кодекса. В решении Роспатента указано на неохраноспособность элементов: «Fine Old», «Distilled and blended in Skotland», «40% vol», «1742», «estab.», «TM», «5 Lochside WAY, EDINBURGH, EH 12 9 DT» ввиду их несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку они характеризуют заявленные товары, представляют собой данные по истории создания предприятия, указание на свойства товаров, местонахождение заявителя, с чем заявитель выразил согласие.

Заявитель, воспользовавшись пунктом 2 статьи 1500 Кодекса, представил документы в части внесения изменений в заявленное обозначение и исключении

элемента «Blended Scotch Whisky» с целью преодоления препятствия в регистрации в виде заявки № 2013731723, с приоритетом от 13.09.2013 на наименование места

**SCOTCH WHISKY (СКОТЧ ВИСКИ – ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ)**

происхождения товаров , поданной от имени «АССОЦИАЦИЯ ШОТЛАНДСКОГО ВИСКИ», Шотландия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии (делопроизводство по заявке не закончено). Требования заявителя 10.06.2020 были удовлетворены и заявленное



обозначение изменено:

С учетом внесенных изменений препятствие в виде заявки № 2013731723 на вышеуказанное НМПТ устранено.

Таким образом, учитывая внесенные изменения, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения в целом и противопоставленной заявки № 2013731723 на вышеуказанное НМПТ.

Внесение изменений в заявленное обозначение в рамках пункта 2 статьи 1500 Кодекса устранило причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ. Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 15.01.2020, отменить решение Роспатента от 16.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018720381.**