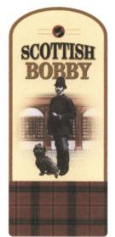


ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения возражения**

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 04.05.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатента), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013730153, поданное ООО «АлкоБрендКомпани», Санкт-Петербург (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2013730153, поданной 02.09.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в белом, черном, красном, бежевом, коричневом, темно-коричневом, сером цветовом сочетании в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). Впоследствии заявителем были внесены изменения в материалы заявки, касающиеся уточнения перечня, в соответствии с которыми правовая охрана испрашивается в отношении следующих товаров 33 класса МКТУ «виски, произведенный в Шотландии».



В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , представляющее собой этикетку, включающую в себя словесный элемент «SCOTTISH BOBBY», находящийся в верхней части композиции, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Над ним расположен графический элемент более мелкого размера, представляющий собой изображение головы собаки в профиль, заключенное в окружность. В центре композиции расположен графический элемент, представляющий собой изображение полицейского и сидящей собаки.

Роспатентом 28.12.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 33 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Словесный элемент заявленного обозначения «SCOTTISH» (в переводе с английского языка – «шотландский») указывает на место производства товаров – Шотландию, в то время как заявителем является компания, находящаяся в Санкт-Петербурге. В связи с этим, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на имя заявителя, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

В поступившем 04.05.2016 возражении и дополнениях к нему заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель своими силами разработал новую этикетку и новое название для шотландского купажированного виски;

- заявитель заключил с компанией ООО «Винимпорт» (далее Импортер) соглашение, согласно которому Импортер по действующему контракту заказывает у шотландского производителя розлив шотландского купажированного виски «SCOTTISH BOBBY» с этикеткой, разработанной заявителем, с последующей поставкой и продажей данного виски на территории России исключительно под контролем заявителя. В том числе эксклюзив заявитель на виски «SCOTTISH BOBBY» в России должна обеспечить регистрация товарного знака по настоящей заявке. Поскольку заявитель не имеет лицензии на оборот алкогольной продукции, поставка вышеуказанного виски на территорию Российской Федерации будет осуществляться через ООО «Федеральная продуктовая компания». Кроме того, заявитель отмечает, что при маркировке выпускаемой продукции, им будет указано наименование изготовителя товара (Шотландия) и наименование того, кому принадлежит товарный знак (по заказу какой компании изготовлен товар).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.12.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013730153 в отношении товаров 33 класса МКТУ «виски, произведенный в Шотландии».

В качестве подтверждения своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Письма от компании «AngusDundeeDistillers PLC»;
2. Контракт, заключенный между ЗАО «Винимпорт» и «AngusDundeeDistillers PLC»;
3. Справки к таможенным декларациям;
4. Декларация о соответствии продукции (виски шотландский);
5. Договор, заключенный между ЗАО «Винимпорт» и ООО «Федеральная продуктовая компания», от 2013г.;
6. Соглашение, заключенное между ООО «АлкоБрендКомпани» и ООО «Федеральная продуктовая компания»;
7. Лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, выданные ЗАО «Винимпорт»;
8. Лицензия на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, выданная ООО «Федеральная продуктовая компания»;
9. Соглашение на передачу имущественных авторских прав на наименование и этикетку «Scottish Bobby», заключенное между ООО «Торис» и ООО «АлкоБрендКомпани»;
10. Приказ ООО «Торис» о производстве купажированного виски и приложения к нему;
11. Информационное письмо ООО «Федеральная продуктовая компания»;
12. Информационное письмо ЗАО «Винимпорт»;
13. Сведения из сети Интернет;
14. Договор, заключенный между ООО «АлкоБрендКомпани» и ЗАО «Винимпорт», и приложение к нему, 2016 г.;
15. Приказ ООО «АлкоБрендКомпани» о разработке этикетки и контрэтикетки и приложение к нему



16. Сведения о товарном знаке по свидетельству №518515 (правообладатель данного товарного знака является заявитель);

17. Письмо от Ассоциации шотландского виски (The Scotch Whisky Association).

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 13.12.2016 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.05.2016, оставить в силе решение Роспатента от 28.12.2015». Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд).

Решением Суда от 08.08.2017 по делу № СИП-148/2017 признано недействительным решение Роспатента от 13.12.2016, принятое по результатам рассмотрения возражения ООО «АлкоБрендКомпани» на решение экспертизы от 28.12.2015 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2013730153, как несоответствующее пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса. Указанным решением Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 04.05.2016, поданное ООО «АлкоБрендКомпани» на решение Роспатента от 28.12.2015.

В соответствии с решением Суда от 08.08.2017 по делу № СИП-148/2017 возражение, поступившее 04.05.2016, было рассмотрено повторно на заседании коллегии, состоявшемся 29.11.2017.

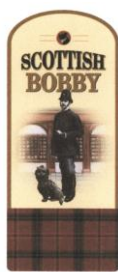
Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.09.2013) поступления заявки № 2013730153 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.



Заявленное обозначение выполнено в виде этикетки, включающей в себя словесный элемент «SCOTTISH BOBBY», находящийся в верхней части композиции, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположен графический элемент более мелкого размера, представляющий собой изображение головы собаки в профиль, заключенное в окружность. В центре композиции расположен графический элемент, представляющий собой изображение полицейского и сидящей собаки.

В качестве мотива для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2013730153 в заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, поскольку включает словесный элемент «SCOTTISH» (в переводе с английского языка – «шотландский»), который указывает на место производства товаров – Шотландию, в то время место нахождения заявителя является Санкт-Петербург.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение «SCOTTISH BOBBY» представляет собой сочетание двух слов: «SCOTTISH» и «BOBBY», которые в переводе с английского языка на русский язык означают: scottish – шотландский, bobby – полисмен, см. Англо-русский словарь на сайте <http://english-dictionary.ru/> и в целом указанное словосочетание российским потребителем может быть переведено, как «шотландский полисмен».

С учетом семантики обозначение «SCOTTISH BOBBY» применительно к заявленным товарам «виски, произведенный в Шотландии» является фантазийным и не может восприниматься как прямо указывающее на какие-либо характеристики заявленных товаров и, следовательно, само по себе не указывает на место производства товаров. Данный вывод подтверждается выводами, изложенными в решении Суда от 08.08.2017 по делу № СИП-148/2017.

Коллегией также принято во внимание следующее.

Как следует из материалов дела товар «шотландский купажированный виски» будет производиться шотландской компанией «AngusDundeeDistillers PLC» только для заявителя с использованием этикетки и названия («SCOTTISH BOBBY»), разработанных заявителем.

В силу указанного выше коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и полагает, что заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.05.2016, отменить решение Роспатента от 28.12.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013730153.