

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2020, поданное компанией Ливерпул Джин Дистиллери Лимитед, Великобритания (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018747743 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018747743 подано на регистрацию 01.11.2018 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «AMERICAN EAGLE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 13.09.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018747743 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, за счет словесного элемента «AMERICAN» - в переводе с англ. «американский» (<https://translate.google.ru/>) - относящийся к Америке, американцам, созданный в Америке или американцами (<https://dic.academic.ru/>), в связи с чем, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, находящегося в Великобритании, способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения и производства товаров, места нахождения их изготовителя.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.12.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 13.09.2019, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение предназначено для маркировки бурбона, то есть вида виски, производимого в США;

- бурбон, маркируемый заявленным обозначением, производится в США и поставляется компании Хэйлвуд Интернешнл Лтд., которая является родственной компании заявителя Ливерпул Джин Дистиллери Лимитед.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018747743 в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, а именно бурбон».

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Информация о бурбоне;
2. Документ, подтверждающий поставку бурбона из США;
3. Перевод на русский язык документа о поставке бурбона из США;
4. Декларация;
5. Распечатка официальной Интернет страницы магазина компании ООО «Хейлвуд» реализующего бурбон AMERICAN EAGLE;

6. Информационное письмо ООО «Хэйлвуд» (оригинал), подтверждающее факт сотрудничества с компанией Хэйлвуд Интернешнл Лтд. по продаже бурбона AMERICAN EAGLE с приложенными к нему фотографиями из магазина и декларациями соответствия продукции;

7. Распечатки страниц ООО «Хэйлвуд» в Инстаграм с информацией о бурбоне AMERICAN EAGLE;

8. Страница меню гастробара, в котором реализуется бурбон AMERICAN EAGLE;

9. Копии товарных накладных российской компании ООО «Альтаир Групп», которая поставляет бурбон AMERICAN EAGLE другим российским компаниям для реализации конечному потребителю;

10. Предложения бурбона AMERICAN EAGLE в Интернет-магазинах.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.11.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 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 пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение является словесным «AMERICAN EAGLE», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки алкогольные, а именно бурбон».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обращение к словарно-справочным источникам показало, что словосочетание «AMERICAN EAGLE» содержит в своем составе словесный элемент «AMERICAN» - в переводе с англ. «американец; американка; американский» (<https://www.translate.ru>).

Коллегия отмечает, что заявлено не одно слово «AMERICAN», а словосочетание «AMERICAN EAGLE», где слово «EAGLE» в переводе с англ. означает «орел», в связи с чем, заявленное обозначение можно перевести как «американский орел» (Белоголовый орлан, или Американский орёл (лат. *Haliaeetus leucoscephalus*) — крупная хищная птица семейства ястребиных, обитающая на территории Северной Америки, см. <https://dic.academic.ru>).

То есть, заявленное обозначение не является географическим названием, однако, оно способно вызвать ассоциации с американским происхождением товаров.

Вместе с тем, заявителем были представлены документы, доказывающие, что он ведет хозяйственную деятельность по производству товаров 33 классов МКТУ.

Из представленной декларации [4] следует, что заявитель является дочерней компанией Хэйлвуд Интернешнл Лтд., Зе Соверен Дистиллери, Уилсон Роуд, Хуйтон Бизнес Парк, Ливерпуль, L36 6AD, Великобритания. Компании заявителя

принадлежит бренд «AMERICAN EAGLE», который используется в отношении виски бурбон, производимого на мощностях компании Хэйлвуд Интернешнл Лтд. в соответствии с соглашением между двумя указанными компаниями. Компании производят виски бурбон как конечный продукт из виски бурбон, производимого в США и поставляемого компанией Джей. Би. Том энд Ко., Инк., 12301 Сибрук Драйв, Тампа, Флорида 33626, США, известной в качестве крупнейшей в США брокерской компании по оптовым партиям крепких спиртных напитков. Упомянутый виски бурбон экспортируется и продается на территории Российской Федерации с маркировкой обозначением «AMERICAN EAGLE», права на регистрацию которого в России принадлежат компании заявителя.

Из представленного информационного письма ООО «Хэйлвуд» [6] следует, что эта компания тесно сотрудничает с Хэйлвуд Интернешнл Лтд., в том числе в отношении реализации на территории Российской Федерации бурбона «AMERICAN EAGLE».

На представленных фотографиях [6] видно, что каждая бутылка снабжена подробной информацией о том, какая компания произвела напиток, а именно английская компания Хэйлвуд Интернешнл Лтд.

Слова «AMERICAN EAGLE» указывают на происхождение сырья для напитка, а конечным производителем реализуемого товара, каждая бутылка которого снабжена четкой информацией о производителе, является «Хэйлвуд Интернешнл Лтд». При этом компания Хэйлвуд Интернешнл Лтд. полностью владеет компанией заявителя, о чем указывалось выше, и предоставляет ей право на регистрацию на территории Российской Федерации обозначения на её имя.

Таким образом, совокупность вышеуказанных обстоятельств свидетельствует о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет противоречить требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, вышеизложенное не позволяет также отнести заявленное обозначение к категории способных ввести в заблуждение относительно места нахождения производителя.

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 заявленным обозначением российский потребитель будет воспринимать эти товары как изготовленные на территории Америки.

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 «напитки алкогольные, а именно бурбон».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2020, отменить решение Роспатента от 13.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018747743.**