

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное Aseo Limited, Великобритания (далее – заявитель), поступившее 13.01.2023, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1624154, при этом установила следующее.

THE GLENLEE



Международная регистрация знака «  » произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 09.06.2021 за № 1624154 на имя заявителя в отношении товаров «alcoholic beverages all being produced in Scotland, except beer / алкогольные напитки, произведенные в Шотландии, кроме пива» 33 класса МКТУ.

Мотивы для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1624154 изложены в предварительном решении, согласно которому знак по международной регистрации № 1624154 сходен до степени смешения с товарным знаком « **GLENELLY** » по свидетельству № 513935 (приоритет от 21.02.2013), зарегистрированным на имя Гленелли Селларз (Пропрайетори) Лимитед, Южная Африка (ZA), в отношении товаров «алкогольные напитки (за исключением пива); вина» 33 класса МКТУ.

В принятом 14.09.2022 Роспатентом решении подтвержден отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1624154.

На основании заявления заявителя, поступившего в МБ ВОИС 07.09.2022, в перечень товаров международной регистрации № 1624154 были внесены изменения, распространяющиеся на ряд стран, в том числе, Российскую Федерацию. В соответствии с указанными изменениями на территории Российской Федерации правовая охрана знака по международной регистрации № 1624154 испрашивается в отношении товаров «whisky being produced in Scotland / виски, произведенный в Шотландии» 33 класса МКТУ (см. публикацию от 29.09.2022 в Бюллетене ВОИС по международным знакам № 2022/37).

В возражении, поступившем 13.01.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.09.2022 и сообщил о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака выдал заявителю письменное согласие в отношении предоставления правовой охраны знаку в международной регистрации № 1624154 на территории Российской Федерации в отношении ограниченного заявителем перечня товаров 33 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просил отменить решение Роспатента от 14.09.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1624154 в отношении товаров «whisky being produced in Scotland / виски, произведенный в Шотландии» 33 класса МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы:

(1) распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 1624154 с переводом на русский язык;

(2) письмо Glenelly Cellars (Proprietary) Limited, Южная Африка, от 13.09.2022, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку заявителя на территории Российской Федерации в отношении товаров «whisky being produced in Scotland / виски, произведенный в Шотландии» 33 класса МКТУ, с переводом на русский язык.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 09.02.2023, на основании пункта 45 Правил ППС заявителю было указано на новые

мотивы отказа, в соответствии с которыми знаку заявителя не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании положений статьи 1492, пунктов 3 и 7 статьи 1483 Кодекса, так как представленная формулировка ограничения товаров является недопустимой, не соответствует указанным положениям законодательства.

В частности, товар «виски, произведенный в Шотландии», в отношении

THE GLENLEE



которого испрашивается правовая охрана знака « » на территории Российской Федерации, является указанием на шотландское происхождение товара и относится к национальному продукту Шотландии. Этот товар обладает особым качеством, репутацией или другими характеристиками, преимущественно определяемыми их происхождением, следовательно, относится к указанию, способному ввести в заблуждение потребителя относительно происхождения товаров.

Кроме того, указанная формулировка товара является сходной с обозначением по заявке № 2013731723, заявленным 13.09.2013 на регистрацию в качестве наименования места происхождения товаров Ассоциацией Шотландского Виски, EX3 8 ХФ, Эдинбург, ул. Атолл Кресент, д. 20, Шотландия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

С учетом изложенного предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1624154 на территории Российской Федерации противоречит пункту 3 статьи 1492 Кодекса, а также пунктам 3 и 7 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявитель находится на другой территории (Графство Глостершир не относится к территории Шотландии).

При наличии ранее поданной заявки на наименование места происхождения товара с учетом специфики данного объекта интеллектуальной собственности указание «виски, произведенный в Шотландии» в качестве вида товара в испрашиваемом перечне недопустимо.

Заседание было перенесено для представления заявителем своих доводов в связи с указанными мотивами.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 09.03.2023, заявитель сообщил о том, что является действующим членом Ассоциации Шотландского Виски и заинтересован в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1624154.

В подтверждение сказанного была представлена распечатка сведений сайта www.scotch-whisky.org.uk с выборочным переводом на русский язык.

Вместе с тем представленная распечатка в полной мере не подтверждала указанные заявителем сведения, для представления дополнительных материалов заседание было перенесено.

Корреспонденцией, поступившей 13.03.2023, заявителем представлены следующие материалы:

(3) копия письма Ассоциации Шотландского Виски от 09.03.2023 о членстве заявителя в Ассоциации, подтверждении проверки продукции заявителя на возможность использования маркировки «Шотландского виски», а также о согласии Ассоциации на регистрацию и использование знака по международной регистрации № 1624154 в Российской Федерации в отношении товаров «виски, произведенный в Шотландии»;

(4) распечатки с сайта aceospirits.co.uk, с выборочным переводом на русский язык.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 24.03.2023, заявителем представлены письменные пояснения, в которых выражено несогласие относительно применения коллегией положений статьи 1492 и пунктов 3 и 7 статьи 1483 Кодекса в связи с корректировкой заявителем перечня товаров.

Заявитель обратил внимание на то, что положения пунктов 3 и 7 статьи 1483 Кодекса применяются в случае, если само обозначение содержит в себе элементы, которые приводят к его несоответствию этим положениям законодательства. Применение данных положений Гражданского кодекса Российской Федерации к перечню товаров, по мнению заявителя, недопустимо.

Свои доводы заявитель подтвердил положениями Сингапурского договора о законах по товарным знакам, а также правоприменительной практикой, содержащейся в решениях Суда по интеллектуальным правам в отношении иных обозначений. Кроме того, заявителем приведены сведения о регистрации товарных знаков, перечни которых содержали аналогичные формулировки.

В отношении указания коллегии на то, что компания заявителя не находится в Шотландии, были дополнительно представлены сведения с сайта заявителя относительно расположения производственных мощностей заявителя.

Дополнительно 24.03.2023, 11.04.2023 заявителем представлены следующие материалы:

(5) распечатка «Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с использованием географических названий при регистрации товарных знаков» (выдержка);

(6) распечатка решения Суда в интеллектуальном правам от 08.08.2017 в отношении обозначения «Scottish Bobby»;

(7) распечатки сведений о товарных знаках иных лиц;

(8) письмо Ассоциации Шотландского Виски 22.03.2023 с переводом на русский язык;

(9) распечатка с сайта customs.hmrc.gov.uk с выборочным переводом на русский язык;

(10) письмо заявителя от 03.04.2023 об адресах производственных предприятий с приложением документов, подтверждающих владение собственностью по нескольким адресам в Шотландии, с выборочным переводом на русский язык;

(11) копии счетов в отношении реализации продукции, маркированной обозначением «The Glenlee», с переводом на русский язык.

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

С учетом даты международной регистрации (09.06.2021) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 11 статьи 1483 Кодекса по основаниям, предусмотренным статьей 1483 Кодекса, правовая охрана также не предоставляется товарным знакам, зарегистрированным в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно пункту 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с географическим указанием или наименованием места происхождения товара, охраняемыми 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 географическое указание или такое наименование либо сходное с ними до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования такого географического указания или такого наименования, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано такое географическое указание или такое наименование места происхождения товара.

Пунктом 47 Правил определено, что в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемыми в Российской Федерации географическим указанием или наименованием места происхождения товара либо с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

При проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным географическим указанием или наименованием места происхождения товара либо с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 Правил. При этом вопрос однородности товаров не исследуется.

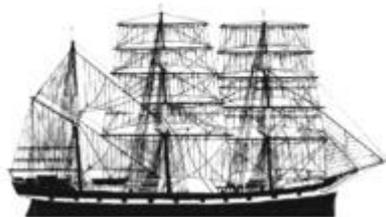
В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 1492 Кодекса заявка на товарный знак должна содержать перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и которые

сгруппированы по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В подпункте 1 пункта 28 Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), содержатся следующие требования к оформлению перечня товаров: в заявке под кодом 511 указываются номер(а) класса(ов) МКТУ с указанием наименований товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака. Товары, сгруппированные по классам МКТУ, должны быть обозначены терминами, позволяющими идентифицировать товар.

Знак по международной регистрации № 1624154 представляет собой

THE GLENLEE



комбинированное обозначение «  », состоящее из словесного элемента «THE GLENLEE», выполненного заглавными буквами латинского алфавита с характерным исполнением, и изображения древнего парусного судна с большим изгибом и башенными надстройками на носу и корме. Правовая охрана знака испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров «whisky being produced in Scotland / виски, произведенный в Шотландии» 33 класса МКТУ.

По основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, был выявлен ранее зарегистрированный товарный знак «**GLENELLY**» по свидетельству № 513935 (приоритет от 21.02.2013), зарегистрированный на имя Гленелли Селларз (Пропрайетори) Лимитед, Южная Африка (ZA), в отношении товаров «алкогольные напитки (за исключением пива); вина» 33 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривал установленное Роспатентом сходство знака заявителя и товарного знака по свидетельству № 513935, а также однородность товаров, указанных в их перечнях, однако представил письменное согласие Гленелли Селларз (Пропрайетори) Лимитед, Южная Африка, в котором правообладатель противопоставленного товарного знака не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1624154 в отношении товаров «whisky being produced in Scotland / виски, произведенный в Шотландии» 33 класса МКТУ.

Поскольку противопоставленный товарный знак не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, не относится к коллективным товарным знакам, при этом сопоставляемые обозначения не являются тождественными, то у коллегии нет оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно лица-изготовителя товаров.

В то же время ввиду наличия в перечне знака по международной регистрации № 1624154 позиции «whisky being produced in Scotland / виски, произведенный в Шотландии», являющейся указанием на шотландское происхождение товара и относящейся к национальному продукту Шотландии, коллегией противопоставлено заявленное на регистрацию в качестве наименования места происхождения товара обозначение «SCOTCH WHISKY СКОТЧ ВИСКИ – ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ», правовая охрана которого испрашивается в соответствии с заявкой № 2013731723, поданной Ассоциацией Шотландского Виски, Шотландия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Заявитель не претендует на охрану какого-либо элемента в составе знака по международной регистрации № 1624154, что, по его мнению, исключает применение пунктов 3 и 7 статьи 1483 Кодекса. В обосновании указанного довода заявитель ссылается на положения Сингапурского договора о законах по товарным знакам, принятого с целью гармонизации административных процедур регистрации товарных знаков (см. <https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=332>).

Вместе с тем отказ в предоставлении охраны на территории какой-либо из стран-участниц Мадридского соглашения о регистрации знаков и Протокола к нему основан на положениях указанных международных договоров. Такой отказ

основывается на мотивах, соответствующих требованиям Конвенции по охране промышленной собственности.

Согласно статье 6 Конвенции по охране промышленной собственности, условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Положения статьи 1492 Кодекса и Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и прилагаемым к ней документам, и их формы содержат требования к оформлению перечня товаров.

Необходимо отметить, что наименование места происхождения товара является уникальным объектом интеллектуальной собственности, правовая охрана которого распространяется на обозначение, включающее географическое наименование. При этом обозначение должно быть известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого связаны исключительно с его географическим происхождением. Иными словами, наименование места происхождения товара подразумевает наличие строгой привязки товара к региону его производства.

В то же время, действующее законодательство относит наименование места происхождения товаров к средствам индивидуализации, то есть к охраняемым объектам, предназначенным для маркировки товаров, их выделения среди аналогичных / однородных товаров различных производителей.

В рассматриваемом случае речь идет о крепком алкогольном напитке «Шотландский виски» или «виски, произведенный в Шотландии».

Организацией, осуществляющей защиту исключительного права на наименование «Шотландский виски», является Ассоциация Шотландского Виски, Шотландия, что не оспаривается заявителем.

Вместе с тем заявитель, согласно представленному в оригинале письму Ассоциации Шотландского Виски, является членом названной Ассоциации, производит продукцию, соответствующую требованиям, предъявляемым к качеству продукта в соответствии с маркировкой «Шотландский виски».

С учетом представленного документа (8) оснований для противопоставления заявки № 2013731723 на наименование места происхождения товара «SCOTCH WHISKY СКОТЧ ВИСКИ – ШОТЛАНДСКИЙ ВИСКИ» у коллегии более не имеется.

Кроме того, в связи с тем, что адрес местонахождения заявителя не относится к территории Шотландии, была установлена возможность введения потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров.

В связи с указанным мотивом заявитель представил письмо (10), с приложением выписки из Торгового реестра, согласно которым заявитель обладает на праве собственности недвижимым имуществом – производственными предприятиями на территории Шотландии, в том числе:

- Лонгмор, Элджин (Шотландия), где располагается принадлежащее заявителю производственное предприятие «Coleburn Distillery»,

- Cawdor, Nairn (Шотландия), где располагается принадлежащее заявителю производственное предприятие «Royal Brackla Distillery»,

- Динз, Ливингстон, Эдинбург (Шотландия), где располагается распределительный / дистрибуционный центр.

Поскольку производственные мощности заявителя находятся в Шотландии, а производимые им товары соответствуют качеству товаров, маркированных обозначением «Шотландский виски», то связанные с местом производства и качеством товаров ассоциации соответствуют действительности. Ввиду изложенного у коллегии нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, заявителем преодолены все основания для отказа в

THE GLENLEE



предоставление правовой охраны знаку «  » на территории Российской Федерации путем получения письменного согласия правообладателя

противопоставленного товарного знака, письма-подтверждения Ассоциации Шотландского Виски о членстве заявителя в Ассоциации и о соответствии производимой им продукции требованиям качества, предъявляемым к «Шотландским виски», а также представление доказательств наличия производственных мощностей в Шотландии, что позволяет сделать вывод о возможности предоставления правовой охраны знаку заявителя в отношении всего объема испрашиваемого перечня.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.01.2023, отменить решение Роспатента от 14.09.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1624154 в отношении товаров «whisky being produced in Scotland» 33 класса МКТУ.