

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.07.2009, поданное Закрытым акционерным обществом «Мозель», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №93441, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №121835/50 с приоритетом от 11.05.1990 зарегистрирован 21.01.1991 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №93441 на имя «Твельв Айлендс Шиппинг Компани Лимитед», Великобритания, в отношении товаров 33 класса МКТУ. В результате договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в Роспатенте 28.04.2008 за №РД0035601, владельцем товарного знака стала «Перно Рикар» ЮЭсЭй, ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Индиана, США (далее – Правообладатель). Правовая охрана знаку предоставлена в белом и черном цветовом сочетании. Датой истечения срока действия регистрации является 11.05.2010.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый комбинированный товарный знак состоит из прямоугольной рамки, внутри которой помещен словесный элемент «MALIBU», написанный оригинальным шрифтом, и стилизованное изображение двух пальм на фоне заходящего солнца.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 02.07.2009, выражено мнение о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 93441 была предоставлена в нарушение требований

подпунктов «г» и «е» пункта 15 Положения о товарных знаках, утвержденного Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 08.01.1974г., введенного в действие с 01.05.1974г. (далее – Положение).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- зарегистрированное обозначение представляет собой черно-белое изображение островка с двумя пальмами, помещенными на фоне половины солнечного диска, над которыми большими буквами написано слово «MALIBU»;

- товарный знак по свидетельству № 93441 содержит словесное обозначение «MALIBU» (русская транслитерация «МАЛИБУ»), выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Малибу (Malibu) – это название географического объекта, а именно города на юго-западе США, штат Калифорния, расположенного на Тихоокеанском побережье. Этот город хорошо известен в России и во всем мире своими климатическими условиями, красивыми песчаными пляжами, а также как место проживания многих голливудских звезд;

- зарегистрированный товарный знак по свидетельству № 93441 дает исключительное право его владельцу на название известного географического объекта, что противоречит российскому законодательству;

- наличие на товарном знаке словесного элемента «MALIBU» является прямым указанием на место нахождения изготовителя алкогольной продукции – город Малибу;

- ни первоначальный владелец оспариваемого товарного знака, ни все последующие владельцы никогда не располагались в штате Калифорния, США. С апреля 2008 года правообладателем товарного знака по свидетельству № 93441 является Перно Рикар ЮЭсЭй, ЛЛК, зарегистрированная в соответствии с законодательством штата Индиана, но расположенная в штате Нью-Йорк. Штаты Индиана и Нью-Йорк находятся на севере-востоке США, а город Малибу, штат Калифорния – на юго-западе. Штаты регистрации и месторасположения правообладателя находятся близко к восточному побережью США, а город Малибу – на западном, тихоокеанском побережье,

между ними расстояние более 5000 километров. В силу данного обстоятельства словесное обозначение «MALIBU» является ложным и вводящим потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товара.

Лицо, подавшее возражение, считает, что регистрация комбинированного товарного знака по свидетельству №93441 была произведена в нарушение установленных Положением требований, и просит признать правовую охрану товарного знака №93441 недействительной полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- информация о городе Малибу на 3 л..[1];
- карта США на 1 л. [2].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором, выразив несогласие с доводами возражения, указал следующее:

- к регистрации товарного знака по свидетельству №93441 не имеет отношения подпункт «г» пункта 15 Положения о товарных знаках;
- принятый в 1992 г. Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров» расширил и уточнил основания пункта 15 Положения о товарных знаках, допустив «использование географических (исторических, административных и т.д.) обозначений, при наличии иных различительных элементов, в первую очередь изобразительных»;
- товарный знак по свидетельству №93441 состоит из нескольких обозначений, в том числе изобразительного и словесного, каждое из которых обладает самостоятельной правовой охраной в составе данного товарного знака;
- лицо, подавшее возражение, ничем не доказало восприятие потребителями Российской Федерации товарного знака по свидетельству №93441 исключительно в качестве географического места нахождения изготовителя данного товара;

- согласно представленной справке из Википедии, «Малибу» - часть Лос-Анджелеса, которая получила свое название по названию прибрежной лагуны, по устью реки Малибу – Крик. На данной территории никогда не находилось никакого производства товаров, в связи с чем ассоциации потребителей именно с местом нахождения изготовителя не могли возникнуть. Статус города Малибу получил только в 1991 году, благодаря именно ликеру «Малибу» и сериалам типа «Спасатели Малибу», в результате которых данное побережье стало популярным;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств ложности и введения потребителя в заблуждение относительно качества товара, его изготовителя или места происхождения, которое не соответствует действительности;

- товарный знак по свидетельству №93441, как и входящие в его состав словесный и изобразительный элементы, известны во всем мире более пятидесяти лет как обозначение определенной продукции, известной и популярной у многочисленных потребителей. На территории Европы товарный знак «MALIBU» был зарегистрирован с датой приоритета от 18.10.1968 г.;

- основой состава ликера «Малибу» является белый Карибский ром и экстракт кокосового ореха. Правообладатель собирает все компоненты своей продукции и осуществляет окончательное производство продукции на территории Великобритании. При этом правообладателем является компания США;

- согласно части 2 статьи 25 Закона уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. По товарному знаку по свидетельству № 93441 уступка была зарегистрирована четыре раза, при регистрации каждой из которых товарный знак был проверен по основаниям статьи 25 Закона;

- действия лица, подавшего возражение, направлены на дискредитацию правообладателя и его продукции, создает препятствия в осуществлении хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации.

Правообладатель никакими своими действиями не препятствует деятельности лица, подавшего возражение. Вместе с тем правообладатель вынужден нести дополнительные и непредусмотренные расходы.

В подтверждение изложенных доводов правообладатель представил следующие материалы:

- копии публикаций товарных знаков [3].
- свидетельство на товарный знак №1055037 от 30.04.1983 г. (Германия) [4];
  - свидетельство на товарный знак №1301104 от 23.04.1983 г. (Великобритания) [5];
  - свидетельство на товарный знак №1240837 от 13.07.1983 г. (Франция) [6];
    - свидетельство на товарный знак №572035 от 18.10.1968 г. (Испания) [7];
      - аффидафит от 14.05.2009 г.[8];
      - контракт №PRMKI/1-06 от 01.03.2006 г.[9];
      - грузовые таможенные декларации 2006-2009 гг.[10];
      - сертификаты соответствия [11].

С учетом вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 93441.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (11.05.1990) приоритета заявки №121835/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает упомянутое выше Положение, Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки, утвержденную Председателем Госкомизобретений СССР 06.03.1980 и действовавшую с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Госкомизобретений СССР от 29.11.1983, №131 (далее - Инструкция).

Согласно пунктам 15 г) и 15 е) Положения не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения, на которые ввиду их специфики не может быть предоставлено исключительное право пользования, например: состоящие частично или полностью из географических обозначений, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара; содержащие ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя или товара.

Инструкцией установлено, что:

- географические обозначения, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товаров, не могут регистрироваться в качестве товарных знаков, так как регистрация их на имя одного предприятия ущемляет права всех остальных предприятий, находящихся в той же местности, и лишает их возможности использовать эти обозначения для обозначения и рекламы своих товаров;
- к обозначениям, содержащим ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя или товара, относятся, например, такие как «BOSTON» - название города в США, заявленное итальянской фирмой; изображение флакона с надписью «Духи» в качестве товарного знака для зубной пасты (пункт 3.1.4.2);
- для того, чтобы обозначению было отказано в регистрации, достаточно, чтобы ложным или вводящим в заблуждение был хотя бы один из элементов, составляющих часть заявленного обозначения.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент с композицией в виде двух пальм и заходящего солнца и словесный элемент «MALIBU», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и помещенный над изобразительным элементом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В возражении со ссылкой на сайт [www.ru.wikipedia.org](http://www.ru.wikipedia.org) указано, что словесный элемент «MALIBU» совпадает с названием города Малибу, расположенного в штате Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Малибу отделился от Лос-Анджелеса и получил статус города в 1991 году.

Коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что информация о приобретении «Малибу» статуса города касается 1991 года. Дата приоритета оспариваемого знака -11.05.1990.

Сведения с сайта [www.ru.wikipedia.org](http://www.ru.wikipedia.org) носят сомнительный характер и не могут быть отнесены к официальным данным, а также словарно-справочной информации. Иных документов, которые могли бы свидетельствовать о том, что обозначение «MALIBU» является названием города, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам представлено не было.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют данные, свидетельствующие о наличии географического объекта –«город Малибу» до даты приоритета оспариваемого товарного знака. В связи с чем закономерен вывод о том, что среднему российскому потребителю «Малибу» как название географического объекта до даты приоритета было не знакомо.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о том, что элемент «MALIBU» на дату приоритета оспариваемого товарного знака воспринимался средним российским потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождение изготовителя. А, следовательно, и оснований для отнесения элемента «MALIBU» к способным ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения его правообладателя, изготовителя товара.

Коллегией также принято во внимание, что на территории Европы товарный знак «MALIBU» был зарегистрирован с датой приоритета от 18.10.1968 г. Правообладатель имеет свидетельства на товарные знаки, содержащие указанное словесное обозначение, полученные в Германии, Великобритании, Франции, Испании [4,7].

«MALIBU» является известным ликером, имеющим определенный состав, основой которого является карибский белый ром и экстракт кокосового ореха.

Ликеры, маркированные обозначением «MALIBU», выпускаются во всем мире более 50 лет. Данный ликер занимает одно из высоких мест по объему продаж на рынке аналогичной продукции.

Изложенное свидетельствует о широкой распространности, известности и длительности использования ликера, маркированного оспариваемым товарным

знаком. Длительность использования обозначения «MALIBU» в качестве средства маркировки ликеров привела к тому, что данный элемент обладает высокой степенью различительной способности, узнаваемости и воспринимается средним российским потребителем как товарный знак.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что довод о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 15 г) и 15 е) Положения, не может быть признан обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 02.07.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №93441.**