

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.05.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 20.01.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014715739, поданное Диаджео Норт Америка, Инк. (корпорация штата Коннектикут), 801 Мейн Авеню, Норуолк СТ 06851, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «BULLEIT» по заявке №2014715739 подано на регистрацию в качестве товарного знака 13.05.2014 в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.01.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014715739 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит наименование виски «Bulleit» и фирменное наименование одноименной американской компании, выпускающей эту алкогольную продукцию. Вот уже несколько десятилетий компания Bulleit производит бурбон по 150-летнему семейному рецепту. Виски «Bulleit» впервые начал выпускаться по оригинальному рецепту в 1830 году Аугустусом Буллетом,

в честь которого и был назван. В 1987 году праправнук основателя Том Буллет воссоздал рецепт своего деда и популяризировал бренд до того, что его стали узнавать по всей Америке (см. поисковую систему Яндекс).

При регистрации заявленного обозначения на имя заявителя - Диаджео Норт Америка, Инк. (корпорация штата Коннектикут), потребители могут быть введены в заблуждение относительно действительного производителя товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем от 20.05.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- с точки зрения смыслового содержания, само по себе заявленное словесное обозначение «BULLEIT», являясь фантазийным обозначением, не содержит никакой информации о своем производителе, которая способна породить в сознании российского потребителя представление о производителе товаров с этим обозначением прямо или через ассоциации;

- на сайте, указанном в заключении по результатам экспертизы, приведена информация о том, что бурбон под брендом «BULLEIT» был впервые изготовлен Аугустусом Буллитом (или Буллетом или Буллейтом, как он назван на некоторых сайтах) в 1830 г. Будучи хозяином трактира в г. Луисвилл, штат Кентукки, Аугустус мечтал создать бурбон с оригинальным вкусом. Многократно экспериментируя, ему наконец удалось добиться желаемого вкуса напитка. К сожалению, производство бурбона прекратилось примерно в 1860 г., когда Аугустус Буллит бесследно исчез при транспортировке очередной партии бурбона из Кентукки в Новый Орлеан;

- в 1987 году (практически через сто лет), Том Буллит, праправнук Аугустуса Буллита, осуществил свою давнюю мечту возродить семейный рецепт бурбона. Он бросил успешную юридическую карьеру и занялся производством виски под брендом «BULLEIT» маленькими партиями;

- при этом, при вынесении решения экспертиза не выявила и не учла другой общедоступной информации, которая также размещена в сети Интернет и которая

непосредственно касается прав на бренд «BULLEIT», а именно: «в 1997 году бренд и технология изготовления виски были проданы компании «Джозеф Е. Сиграм Энд Санз, Инк.»;

- в 2001-2002 г. 2/3 акций компании Джозеф Е. Сиграм Энд Санз, Инк. были приобретены корпорацией Диаджео, которая автоматически получила в свои активы и бурбон «BULLEIT»;

- в результате слияния компаний Джозеф Е. Сиграм Энд Санз, Инк. и Диаджео Норт Америка Инк. все права на товарные знаки со словесным обозначением «BULLEIT» перешли к компании Диаджео Норт Америка Инк., а переход права на товарные знаки с обозначением BULLEIT был зарегистрирован Патентным Ведомством США;

- таким образом, Диаджео Норт Америка Инк. стала владельцем бренда «BULLEIT»;

- с тех пор как Диаджео Норт Америка, Инк. приобрела права на товарный знак «BULLEIT», виски под этим брендом изготавливается на вискарне «Фор Роуез Дистиллери» в г. Лоуренсбург, штат Кентукки;

- кроме того, название «Дзе Буллит Дистиллинг Ко.» (THE BULLEIT DISTILLING CO.) является торговым наименованием компании Diageo Americas Supply, Inc. - компании, родственной заявителю;

- как было отмечено выше, компания Диаджео Норт Америка, Инк., является владельцем товарных знаков с элементом «BULLEIT»

- такая бизнес-модель распространена во всем мире, когда правообладателем корпоративного портфеля брендов является одна компания, а производством занимаются другие ассоциированные компании;

- в данном случае, производством виски «BULLEIT» занимается компания Диаджео Америкас Сапплай, Инк. (Diageo Americas Supply, Inc.), в свою очередь, компания Диаджео Америкас Сапплай, Инк. осуществляет деятельность под торговым названием Дзе Буллит Дистиллинг Ко. (The Bulleit Distilling Co.);

- Том Буллит, праправнук основателя бренда, чья фамилия используется в товарном знаке и в торговом наименовании «The Bulleit Distilling Co.», продолжает оставаться сотрудником компании заявителя и активно участвует в ее рекламных компаниях, продвигая бренд «BULLEIT» на рынке алкогольной продукции;

- при этом, Том Буллит, любезно предоставляет свое согласие на регистрацию товарного знака на имя заявителя;

- вся приведенная в возражении информация является общедоступной и, соответственно, отсутствуют какие-либо основания для введения потребителя в заблуждение в отношении продукта или его производителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014715739 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Заявителем представлены следующие документы (копии):

- распечатка информации об истории и бренде «BULLEIT» с сайта по адресу: <http://www.barbook.ru/drinks/2/БНСКН/278/Bulleit> [1];

- распечатка информации об истории и бренде «BULLEIT» с сайта по адресу <http://winestyle.ru/products/Bulleit-Bourbon.html> [2];

- распечатка с сайта по адресу <http://vilingstore.net/Eda-i-napitki-cl2/Bulleit-Bourbon-Istoriya-dlinov-v-150-let-i-188489> [3];

- документы об уступке товарных знаков из досье Американского Патентного Ведомства и распечатка с сайта патентного ведомства, свидетельствующая о переходе прав в отношении товарных знаков «BULLEIT» по свидетельствам «1903771 и №2040883 [4];

- информация с сайта https://en.wikipedia.org/wiki/Bulleit_Bourbon с переводом на русский язык [5];

- документы, подтверждающие официальную регистрацию наименования «Дзе Буллит Дистиллинг Ко.» в качестве торгового названия компании «Диаджео Америкас Сапплай, Инк.» [6];

- заявление от компании Диаджео Норт Америка, Инк. [7];

- письмо - согласие с переводом на русский язык [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты подачи 13.05.2014 заявки №2014715739 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

В соответствии с пунктом 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BULLEIT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается

на имя Диаджео Норт Америка, Инк. (корпорация штата Коннектикут), Соединенные Штаты Америки в отношении товаров 33 классов МКТУ.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров в связи с тем, что обозначение полностью воспроизводит наименование виски «BULLEIT» и фирменное наименование одноименной американской компании, выпускающей эту алкогольную продукцию. Решение экспертизы базируется на информации из сети Интернет.

Действительно, заявленное обозначение воспроизводит название бурбона, впервые изготовленного Аугустусом Буллитом в 1830 году, производство которого прекратилось примерно в 1860 году после бесследного исчезновения Аугустуса Буллита. Выпуск бурбона «BULLEIT» был возрожден праправнуком Аугустуса Буллита– Томом Буллитом в 1987.

В настоящее время Том Буллит является сотрудником компании заявителя и предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2014715739 на имя Диаджео Норт Америка, Инк. в отношении товаров 33 класса МКТУ [8].

При этом правообладателем исключительного права на товарные знаки «BULLEIT» на территории Соединенных Штатов Америки принадлежат Диаджео Норт Америка, Инк., то есть заявителю по рассматриваемой заявке [4].

Согласно представленным заявителем документам исключительное право на товарные знаки перешло к компании Диаджео Норт Америка Инк. в результате ее слияния с компанией компаний Джозеф Е. Сиграм Энд Санз, Инк. В свою очередь компания Джозеф Е. Сиграм Энд Санз, Инк. в 1997 году приобрела брэнд и технологию производства бурбона «BULLEIT».

В настоящее время бурбон «BULLEIT» выпускается под контролем заявителя на вискарне «Фор Роузес Дистиллеры» в г. Лоуренсбург, штат Кентукки.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2016, отменить решение Роспатента от 20.01.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014715739.