

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 24.12.2010. Данное возражение подано ЗАО «Денвью Лимитэд», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008734872/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008734872/50 на регистрацию словесного обозначения «INSPIRATION» была подана 06.11.2008 заявителем в отношении товаров 33 класса МКТУ: «виски, коньяк».

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным, представляет собой слово «INSPIRATION» (транслитерация - инспирэйшн). В переводе с английского языка означает вдохновение.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.07.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008734872/50 для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы (далее – заключение экспертизы), в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ сходно до степени смешения с

обозначением по заявке № 2008729509/50, ранее заявленным на государственную регистрацию на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, приоритет 15.09.2008, ЗАО «ОСТ-АКВА», Россия [1].

В Палату по патентным спорам 24.12.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008734872/50, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения выполнены различными шрифтами, имеют различное графическое написание и поэтому создают различное общее зрительное впечатление;

- кроме того, заявка № 2008729509/50 [1] признана отозванной.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.02.2011, членами Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в заключении экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 19.07.2010, и препятствующие регистрации заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится довод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Коллегия Палаты по патентным спорам сочла, что обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Указанное коллегия основывала на имеющихся сведениях (см. Приложение 1 к протоколу от 01.02.2011) об известности виски «Macallan 1851 Inspiration» и его длительном производстве компанией «The Macallan Distillers Limited».

Заявителю была предоставлена возможность для изложения своих доводов и соображений по указанным основаниям. На заседании коллегии, состоявшемся

17.02.2011, был рассмотрен ответ заявителя, в котором изложены следующие доводы:

- заявитель является российским подразделением крупнейшего международного холдинга «MAXXIUM» (Maxxium Worldwide), который входит в тройку ведущих мировых алкогольных транснациональных корпораций. Указанная корпорация объединяет в себе два огромных алкогольных холдинга: «BEAM GLOBAL SPIRITS AND WINE INK» и «THE EDRINGTON GROUP», которые являются владельцами мировых алкогольных брендов «COURVOISIER», «CANADIAN CLUB», «MACALLAN», «HIGHLAND GROUP» и др.;

- в Россию поставляются такие товарные позиции, как виски «MACALLAN INSPIRATION» и коньяк «COURVOISIER INSPIRATION», поставки которых осуществляются в соответствии с международными контрактами и проходят надлежащее таможенное оформление;

- на заявителя возложены функции по защите товарных знаков «MACALLAN» и «COURVOISIER», что и делается через таможенные органы;

- в связи с тем, что производителями коньяка и виски являются разные юридические лица, а соответствующие виды коньяка и виски поставляются сравнительно небольшими партиями (в силу их высокой стоимости) было принято решение о том, что наиболее корректным будет регистрация обозначения «INSPIRATION» в России на имя заявителя;

- одновременно с действиями по регистрации было подано заявление о досрочном прекращении товарного знака «INSPIRATION» по свидетельству № 222506, зарегистрированного для товаров 33 класса МКТУ (ООО «ДВК», Удмуртская республика). Заявление было рассмотрено и удовлетворено (заявитель признан заинтересованным лицом);

- кроме того, заявитель вынужден был предпринимать дополнительные меры по борьбе за право на товарный знак «INSPIRATION» и направлял обращения о недопустимости регистрации противопоставленного обозначения [1];

- с учетом вышеизложенного регистрация заявленного обозначения на имя заявителя объективно не может привести к введению потребителей в заблуждение

(именно реальные производители продукции получают возможность безбоязненно представлять ее на территории Российской Федерации);

- в случае невозможности зарегистрировать заявленное обозначение компании холдинга понесут убытки.

В подтверждения изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет (1);
- распечатки рекламных публикаций в сети Интернет (2);
- копии уставных и разрешительных документов ЗАО «Денвью Лимитэд» (3);
- копии материалов контракта № 1/09 от 30.03.2009 (контракт, перечень товаров и цены) (4);
- копии грузовых таможенных деклараций (5);
- копии писем Федеральной таможенной службы с приложениями (в том числе, доверенности, лицензионные договоры от 26.08.2003) (6);
- копии лицензионных соглашений от 01.07.2004, 12.07.2007 (7);
- распечатка свидетельства № 222506 (8);
- копия решения Роспатента от 28.08.2009 (9);
- письмо представителя заявителя Р.А. Захарова (10);
- распечатка заявки № 2008729509/50 (11);
- материалы переписки с Роспатентом по заявке № 2008729509/50 (12).

Заявителем представлено ходатайство (Приложение 2 к протоколу заседания коллегии от 17.02.2011) о регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ: «бренди, виски».

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

С учетом даты приоритета (06.11.2008) заявки №2008734872/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями 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.

Заявленное обозначение «INSPIRATION» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: «бренди, виски».

Противопоставленное обозначение «Inspiration» [1] является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «I» - заглавная. Правовая охрана знаку испрашивается, в том числе в отношении товаров 33 класса МКТУ: «напитки алкогольные, в том числе водка».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного обозначения [1] показал, что каждое из них содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «INSPIRATION», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Сопоставляемые знаки выполнены буквами одного алфавита, что графически сближает знаки. Различие в шрифтовом исполнении букв (строчные и заглавные буквы) не оказывает существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем данные отличия являются несущественными.

Таким образом, в целом заявленное и противопоставленное [1] обозначения являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Анализ товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному и противопоставленному обозначениям, показывает, что они однородны, поскольку они соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, одни условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 33 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «INSPIRATION» по заявке № 2008734872/50 и противопоставленное обозначение [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что заявка № 2008729509/50 [1] была признана отозванной 27.10.2010. Изложенное обстоятельство исключает возможность противопоставления данного обозначения в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, необходимо отметить следующее.

Из сети Интернет (см., например, <http://www.themacallan.com>, <http://winestyle.ru>, <http://www.vino.ru>, <http://www.alkobaron.ru>, <http://www.topalco.ru> и др.), а также из материалов, представленных заявителем (1, 2), известно, что обозначением «INSPIRATION» маркируются алкогольные напитки, в частности виски «Macallan».

Согласно информации, представленной на указанных сайтах Макаллан 1851 Инспирейшн (Macallan 1851 Inspiration) - старейший элитный шотландский односолодовый виски, символизирующий время инноваций и перемен, время, когда виноделы начали использовать множество разных типов бочек, создавая виски разнообразных стилей. Напиток разлит и закупорен в бутылки, скрупулезно воспроизводящие особенности оригинальной упаковки. Его идеальная репутация формировалась лучшими мастерами своего дела на протяжении почти 200 лет. Макаллан Дистилерс Лимитед (The Macallan Distillers Limited) (далее – «Macallan») – один из самых титулованных производителей виски, обладатель множества наград. Годом рождения Макаллан (Macallan) считают 1824, когда фермер Александр Рейд, живший в долине реки Спей, одним из первых в Шотландии получил лицензию на производство виски и арендовал у графа Сифилда 8 акров земли для постройки винокурни. Сегодня земельные владения Макаллан (Macallan) составляют 150 гектар великолепного природного уголка Шотландии. Где-то до конца 70х годов нашего века виски Macallan не был известен общественности. Вся продукция уходила к производителям смешанных сортов, среди которых был хороший спрос на эту марку. Macallan заслуженно называли «высшим классом» и использовали для производства лучших купажированных виски. Однако в 60х годах руководители винокурни решили также начать продажу Macallan, расфасованного в бутылки. Виски продавалось на локальном рынке и лишь в начале 80х марка получила

общемировое признание. Сегодня Macallan известно как самое лучшее Speyside виски. Оно входит в пятерку самых потребляемых односолодовых виски в мире.

Указанное свидетельствует о том, что товары пользуются спросом, что определяет известность компании и ее продукции среди российских потребителей. Необходимо подчеркнуть, что информация на указанных сайтах представлена на русском языке и является доступной российскому потребителю.

Учитывая имеющуюся информацию, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что в сознании российского потребителя слово «INSPIRATION» вызывает ассоциации с иным лицом, производящим товары 33 класса МКТУ, в том числе виски, а именно, с шотландской компанией «Macallan». Необходимо отметить, что репутация данной компании в сфере производства и реализации высококачественного виски в России достаточно высока, что усиливает вероятность возникновения такой ассоциации.

Представленные заявителем материалы (1-12) не опровергают доводы о возможности введения российского потребителя в заблуждение относительно производителя – компании «Macallan», а также не подтверждают, что заявленное обозначение вызывает устойчивую связь с заявителем или воспринимается как обозначение производимых им товаров.

Следует отметить, что все представленные материалы (1-12) относятся к компаниям «Maxxium Worldwide», «BEAM GLOBAL SPIRITS AND WINE INK», «THE EDRINGTON GROUP», ЗАО «Денвью Лимитед» и другим, и не содержат информации о производителе продукции – компании «Macallan». Напротив, коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание сведения из материалов (2): «...Компания Maxxium Russia» - часть глобальной корпорации «Maxxium Worldwide», которая специализируется на маркетинге и дистрибуции всемирно известных алкогольных марок класса премиум на местных рынках по всему миру...».

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что деятельность ЗАО «Денвью Лимитед» никоим образом не связана с производством виски «Macallan 1851 Inspiration».

Кроме того, следует обратить внимание на то, что включение в состав заявленного обозначения тождественного словесного элемента «INSPIRATION» способно привести к смешению обозначений со стороны потребителей в гражданском обороте, т.е. имеет место быть возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителей товаров. При этом введение в заблуждение потребителя обусловлено восприятием знаков как таковых без учета информации об имеющихся между юридическими лицами договоренностей.

Следует отметить, что правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ: «виски», в отношении которых приобрела известность указанная выше компания «Macallan», и близкой к этим товарам продукции «бренди».

Резюмируя изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 33 класса МКТУ: «бренди, виски», требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам 22.02.2011 от представителя заявителя поступила корреспонденция, доводы которой сводятся к следующему:

- заявитель является:
 - компанией, входящей в холдинг «Maxxium Worldwide», в который также входят компании–производители виски «MACALLAN», коньяк «COURVOISIER»,
 - единственным уполномоченным импортером вышеуказанных виски и коньяка на территорию Российской Федерации;
 - уполномоченным представителем производителей по защите соответствующих брендов в России;
 - все указанные обстоятельства были ранее доказаны и приняты во внимание при рассмотрении вопроса заинтересованности по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 222506 (ООО «ДВК», Удмуртская республика);
- заявителем была проделана огромная работа по регистрации заявленного обозначения и по недопущению регистрации обозначения по заявке № 2008729509/50;

- вся указанная информация была доведена до сведения коллегии Палаты по патентным спорам, однако на сегодняшний день заявленное обозначение не зарегистрировано и любое лицо может его использовать или подать заявку на регистрацию товарного знака «INSPIRATION», что приведет в очередной раз к убыткам для группы добросовестных хозяйствующих субъектов, реально использующих данное обозначение на своей продукции.

С корреспонденцией представлены копии доверенностей от ЗАО «Денвью Лимитед», действующего самостоятельно и от имени компаний «Courvoisier S.A.S.», «The Macallan Distillers Limited» (13).

Что касается доверенности, в которой ЗАО «Денвью Лимитед», являясь представителем компании «The Macallan Distillers Limited», передоверяет право действовать Р.А. Захарову в интересах указанной компании, необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 3 статьи 182 Кодекса представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично.

Коллегия Палаты по патентным спорам обращает внимание, что правовая охрана обозначению испрашивается на имя ЗАО «Денвью Лимитед». Таким образом, действия по приобретению прав на товарный знак в рамках указанной доверенности противоречат законодательству, поскольку ЗАО «Денвью Лимитед» действует в своих интересах.

Остальные доводы корреспонденции от 22.02.2011 рассмотрены по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.12.2010, отменить решение Роспатента от 19.07.2010, отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008734872/50 по дополнительным основаниям.