

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 от 26.12.2014, поданное Закрытым акционерным обществом «Д Дистрибьюшен», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744738, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012744738 с приоритетом от 20.12.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлен изобразительный товарный знак, представляющий собой этикетку прямоугольной формы, заключенную в двойную рамку и разделенную на две неравные части: верхнюю – большую часть и нижнюю – меньшую. На переднем плане этикетки на фоне треугольника с неровными краями располагается изогнутая фигура акулы с оскаленной пастью. На заднем плане этикетки расположены: изображение моря в обрамлении гор, часть суши с двумя пальмами, ящиком, сундуком и бочонком. Под изображением акулы размещается извилистая лента. На нижней меньшей части этикетки справа и слева имеется изображение двух лиственных растений. Нижняя и верхняя стороны прямоугольной этикетки имеют дополнительное двойное обрамление в виде чередующихся прямоугольников и треугольников. В самой нижней центральной части этикетки имеется изображение вытянутого по

горизонтали прямоугольника с орнаментальным рисунком в виде чередующихся заштрихованных и незаштрихованных ромбов. Обозначение выполнено с использованием серого, белого, зеленого, серо-голубого, темно-серого, черного, бордового, желто-зеленого, светло-желтого цветов.

Роспатентом 22.09.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744738 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку изобразительный элемент, входящий в состав обозначения, тождественен изобразительному обозначению, используемому компанией ОАО «Промышленная группа «Ладога», Санкт-Петербург (далее – ОАО «ПГ «Ладога»). Товары, производимые указанной компанией, являются однородными заявленным товарам 33 класса МКТУ (смотри информацию в сети Интернет, <http://www.ladogaspb.ru>, <http://ru.wikipedia.org>).

В возражении от 26.12.2014 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное изобразительное обозначение не содержит никакой информации о производителе или элементов, которые способны породить в сознании потребителя представление о производителе прямо или через ассоциации. В связи с этим, рассматриваемое обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя;

- экспертизой не доказано, что ОАО «ПГ «Ладога» до даты подачи заявки разместило на своем сайте изображение этикетки, идентичное с заявленным обозначением, и что оно в результате интенсивного использования на продукте данной компанией, приобрело различительную способность, узнаваемо потребителем;

- ОАО «ПГ «Ладога» на основании лицензионного договора с заявителем осуществляет производство алкогольной продукции – напиток крепкий ромовый,

маркированный товарным знаком «SHARK TOOTH» (свидетельство №461347), зарегистрированным на имя заявителя;

- размещение изображения на веб-сайте ОАО «ПГ «Ладога» произошло с разрешения последнего и на основании договоров между сторонами;

- в настоящее время на сайте ОАО «ПГ «Ладога» размещена информация о том, что напиток крепкий ромовый «Shark Tooth Silver» производится по заказу заявителя. Вместе с тем, исключительные права на товарный знак «SHARK TOOTH» и изобразительный элемент этикетки принадлежат также заявителю.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744738 в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение указанных выше доводов заявителем представлены следующие документы:

- копия договора производства и поставки продукции №П-115/13 от 08.10.2012 и разрешение ОАО «ПГ «Ладога» на представление договора в целях регистрации товарного знака (1);

- копия лицензионного договора на использование словесного товарного знака «SHARK TOOTH» по свидетельству №461347, заключенного между заявителем и ОАО «ПГ «Ладога» (2);

- распечатка с сайта <http://www.ladogaspb.ru/>, принадлежащего компании ОАО «ПГ «Ладога» (3).

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

С учетом даты приоритета (20.12.2012) заявки №2012744738 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 не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено изобразительное



обозначение в виде прямоугольной этикетки, заключенной в двойную рамку и визуально разделенной на две части (верхнюю и нижнюю). В центральной части этикетки размещена изогнутая фигура акулы с оскаленной пастью на фоне треугольника с неровными краями. Под изображением акулы размещается извилистая лента. Этикетка также включает в себя несколько изображений: море в обрамлении гор, часть суши, ящик, сундук, бочонок, различные растения. В нижней части этикетки расположен прямоугольник с оригинальным рисунком в виде чередующихся ромбов. Обозначение выполнено с использованием серой, белой, зеленой, серо-голубой, темно-серой, черной, бордовой, желто-зеленой, светло-желтой цветовой гаммы. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Анализ заявленного изобразительного обозначения показал, что сама по себе этикетка, содержащая композицию в виде многочисленных изобразительных элементов и запоминающееся изображение акулы, не содержит какой-либо ложной

или способной ввести потребителя в заблуждение информации относительно производителя товаров.

Вместе с тем, экспертиза, ссылаясь на информацию из сети Интернет, утверждает что, изобразительный элемент заявленного обозначения тождественен изображению на этикетке ромового напитка «Shark Tooth Silver», производителем которого является ОАО «ПГ «Ладога».

Заявителем представлены документы (1-3), свидетельствующие о том, что он является правообладателем товарного знака «SHARK TOOTH» по свидетельству №461347 с приоритетом от 28.04.2011 в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)», а ОАО «ПГ «Ладога» является лицензиатом на основании заключенного между сторонами лицензионного договора (2).

Согласно договору (1) ОАО «ПГ «Ладога» осуществляет производство, хранение и поставку алкогольной продукции, а именно, напитки крепкие ромовые под названием «Shark Tooth Silver» и «Shark Tooth Gold» под контролем заявителя (смотри пункт 4 договора (1)). При этом, ОАО «ПГ «Ладога» признает исключительные права на товарный знак «SHARK TOOTH», рецептуру, технологические инструкции, дизайн колпачков, бутылок, коробов, этикеток за заявителем и обязуется использовать их только для производства и продажи алкогольной продукции в рамках настоящего договора.

Кроме того, на сайте (3) содержится полная информация, касающаяся производства крепкого ромового напитка «Shark Tooth Silver» ОАО «ПГ «Ладога» по заказу заявителя.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 26.12.2014, отменить решение Роспатента от 22.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012744738.