

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 07.03.2014, поданное компанией Чивас Холдингз (АйПи) Лимитед, Шотландия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012708936 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012708936 с приоритетом от 23.03.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Aberlour», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.11.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название известного шотландского виски, и регистрация заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение

относительно вида и свойств товара, поскольку в заявленном перечне присутствуют такие напитки как «вина и ликеры». Кроме того, обозначение «Aberlour» получило свое название от поселения «Aberlour», расположенного в самом известном регионе производства виски в Шотландии, а поскольку заявителем не представлены документы, подтверждающие, что алкогольный напиток, маркируемый обозначением «Aberlour», производится на соответствующей вискокурне, регистрация заявленного обозначения в отношении заявленных товаров способна ввести потребителя в заблуждения относительно свойств товара.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.03.2014 заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель – компания Чивас Холдингз (АйПи) Лимитед производит известные во всем мире виски на вискокурне «Aberlour»;

- к возражению приложен affidavit, подписанный директором департамента интеллектуальной собственности компании Перно Рикар, С.А., которая является владельцем вискокурни «Aberlour», расположенной в одноименном поселении. Компания заявителя является дочерним предприятием компании Перно Рикар С.А. и владеет интеллектуальными правами на весь ассортимент продукции. Напитки, маркированные заявленным обозначением, производятся компанией Чивас Бразерс Лимитед по исключительной лицензии, заключенной с заявителем;

- введение потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товара исключено, поскольку именно заявитель производит напитки, маркированные заявленным обозначением на винокурне «Aberlour»;

- заявитель сокращает перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация, товарами 33 класса МКТУ «напитки спиртовые, а именно «виски».

В подтверждение своих доводов заявитель представил affidavit с переводом на русский язык и согласие Ассоциации Шотландского виски.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.11.2013, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 33 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2015, коллегией были выдвинуты дополнительные основания для отказа в государственной регистрации, не учтенные при принятии решения Роспатента, а именно: заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на географический объект в Шотландии. Заявителю было предоставлено время для представления письменных пояснений относительно дополнительных оснований.

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.03.2012) поступления заявки №2012708936 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 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.

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 представляет собой словесное обозначение «Aberlour», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана испрашивалась в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина; напитки спиртовые; ликеры».

Одним из оснований для отказа в государственной регистрации явилось то, что заявленное обозначение воспроизводит название традиционного односолодового виски, в связи с чем регистрация его для заявленных товаров 33 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товара.

Заявитель, выразив согласие с приведенным выводом экспертизы, исключил из заявленного перечня ряд товаров, которые не имеют отношения к виски. В этой связи коллегия палаты по патентным спорам рассматривает возможность предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки спиртовые, а именно виски».

Относительно приведенного в заключении по результатам экспертизы довода о том, что наименование вискокурни можно регистрировать в качестве товарного знака в случае, если алкогольный напиток производится только на этой вискокурне, а заявителем не представлены документы, подтверждающие, что виски «Aberlour» производится на соответствующей вискокурне, коллегия отмечает следующее.

Как указано выше, обозначение «Aberlour» воспроизводит название известного шотландского виски.

Согласно сведениям сети Интернет виски Aberlour (Аберлауэр) начинает свою историю в 1830 году неподалеку от поселения Aberlour (Аберлауэр). Aberlour Single Malt (Аберлауэр Сингл Молт) — единственный среди односолодовых виски, отмеченный пятью золотыми медалями IWSC.

Согласно представленному affidavitу компания Чивас Холдингз (АйПи) Лимитед (заявитель) является владельцем интеллектуальных прав на товарные знаки, маркирующие продукцию, производимую компанией Чивас Бразерс Лимитед. Между компанией Чивас Холдингз (АйПи) Лимитед и компанией Чивас Бразерс Лимитед заключен договор исключительной лицензии в отношении товарных знаков «Aberlour» и «Аберлауэр». Владелец вискокурни «Аберлауэр» в Шотландии является компания Перно Рикар С.А. Компания заявителя и компания Чивас Бразерс Лимитед являются дочерними предприятиями и находятся в полной собственности компании Перно Рикар С.А.

Также на заседании коллегии заявитель представил согласие Ассоциации Шотландского виски на регистрацию товарного знака по заявке №2012708936 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «напитки спиртовые, а именно виски».

Следует отметить, что Ассоциация Шотландского виски является организацией, контролирующей производство, сбыт, купажирование Шотландского виски и регистрацию товарных знаков и географических указаний, маркирующих Шотландский виски. Согласие, выданное данной ассоциацией, свидетельствует о том, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не нарушит прав иных производителей Шотландского виски.

С учетом изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что регистрация заявленного обозначения не противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается дополнительных оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения по основаниям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то заявителем было представлено официальное письмо от Ассоциации Шотландского виски, в котором подтверждается, что компания Чивас Холдингз (АйПи) Лимитед является единственным производителем виски «ABERLOUR», который производится на винокурне Aberlour в Шотландии.

Также заявителем были представлены копии публикаций, свидетельствующие о том, что компания заявителя является владельцем 32 регистраций знаков «ABERLOUR», в стране происхождения и в странах Евросоюза.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия отмечает, что действительно в Шотландии находится небольшое поселение Аберлауэр, но его известность связана только с одноименной вискокурней. Представленное заявителем письмо от Ассоциации Шотландского виски подтверждает, что компания заявителя является единственным производителем виски в данном населенном пункте, а регистрации в стране происхождения и других странах Европейского союза свидетельствуют о том, что регистрация обозначения «Aberlour» на имя заявителя не затрагивает права и законные интересы иных производителей виски.

Таким образом, совокупность вышеуказанных обстоятельств свидетельствует о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет противоречить требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 07.03.2014, отменить решение Роспатента от 28.11.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2012708936.