

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии 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, рассмотрела поступившее 23.03.2017 возражение компании Sun Stars & Sons Pte. Ltd., Singapour (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1016611, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1016611 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 31.03.2015 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 16, 32 и 33 классов МКТУ, указанных в регистрации.



Знак по международной регистрации №1016611 представляет собой этикетку прямоугольной формы, на которой на фоне изобразительных элементов на двух строках расположены словесные

элементы «**GORKI**» и «**LIST**», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Также на этикетке расположены такие словесные элементы как «Gorki Liker», «Made for export» и др. Знак выполнен в зеленом, красном, коричневом и белом цветовом сочетании.

Роспатентом 30.11.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- в своем заключении экспертиза ссылается на источник информации - Интернет, а именно на Википедию, указывая на следующее: «Gorki List является названием горького ликера, настоянного на травах, производство которого ранее осуществлялось в Суботице (Сербия), затем производство было перемещено в Словению»;

- в качестве единственного подтверждения того факта, что производство осуществляется только в Словении, экспертиза приводит статью «Википедии», автор которой не указан, не ссылаясь на какие-либо документальные подтверждения данного заявления и иные источники информации, исходя из чего экспертиза делает вывод, что представленные заявителем документы, включая договор с компанией из Сербии, не снимают довода о ложности (способности ввести в заблуждение);

- данный вывод экспертизы не соответствует фактическим обстоятельствам и отношениям между компаниями, которые занимаются производством и (или) продажей ликера под знаком «Gorki List»;

- ликер «Gorki List» ассоциируется со странами бывшей Югославии, однако это не означает, что сам товарный знак «Gorki List» не может принадлежать лицу из иного государства, при условии, что сама продукция по-прежнему производится на территории бывшей Югославии с учетом

традиций напитка и его рецептуры и правообладатель тесно взаимодействует с компаниями из стран бывшей Югославии, которые производят и (или) реализуют продукцию;

- предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1016611 на имя заявителя на территории Российской Федерации не может являться ложным или вводить в заблуждение (т.е. не противоречит подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса), заявителю принадлежат товарные знаки «Gorki List» на территории большинства стран, действия по регистрации товарных знаков «Gorki List» предпринимаются заявителем и компанией «Гренки лист лиценциране д.о.о.» из Словении согласованно, исходя из деловых отношений и бизнес-договоренностей сторон;

- заявителю принадлежит рецепт ликера под знаком «Gorki List»;

- заявителя и компанию «Гренки лист лиценциране д.о.о.» связывают деловые отношения и компания «Гренки лист лиценциране д.о.о.» в курсе всех действий Правообладателя;

- производство ликера под знаком «Gorki List» осуществляется как в Сербии, так и в Словении, таким образом, полностью соблюдаются традиции напитка и его качество, при этом заявитель отвечает за производство продукции в Сербии и ее последующую реализацию в ряде стран, включая Россию (посредством фирмы «НЕОДОЛЬИВО БИЛЬЕ» доо из Сербии), а компания «Гренки лист лиценциране д.о.о.» - за производство в Словении и последующую реализацию произведенной там продукции в странах ЕС;

- вывод экспертизы о том, что продукция «Gorki List» в настоящее время осуществляется только в Словении и должна ассоциироваться только со Словенией, не соответствует обстоятельствам дела, т.к. продукция производится и в Сербии, кроме того, заявитель и словенская компания «Гренки лист лиценциране д.о.о.» связаны деловыми отношениями, а статья из «Википедии» содержит ссылку на официальный сайт продукта «Gorki

List»., который принадлежит компании «Гренки лист лиценциране д.о.о.» и используется совместно данной компанией и заявителем;

- компания «Гренки лист лиценциране д.о.о.» прямо просит предоставить охрану на территории России знаку по международной регистрации №1016611 на имя заявителя, т.к. это отражает договоренности сторон и совместный бизнес двух компаний;

- потребители не могут быть введены в заблуждение в данном случае, т.к. качество товара, его изготовитель и место происхождения полностью соответствуют ожиданиям потребителей (товары производятся в Сербии и Словении с учетом традиций напитка и по традиционной рецептуре), а сам заявитель является держателем большей части прав интеллектуальной собственности и тесно взаимодействует с производителями;

- заявитель согласен с предложенным экспертизой ограничением перечня товаров, в отношении которых испрашивается охрана на территории Российской Федерации, только двумя следующими товарами: 16 класса МКТУ «этикетки для бутылок» /«Étiquettes pour bouteilles» и 33 класса МКТУ «ликеры (настойки) на травах»/ «Liqueurs d'herbes»;

- также заявитель согласен с мнением экспертизы относительно неохранных элементов и согласен с их указанием их в качестве неохранных, что было указано в ответе на предварительный отказ экспертизы.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1016611 в отношении товаров: 16 класса МКТУ - «Étiquettes pour bouteilles» и 33 класса МКТУ - «Liqueurs d'herbes» с указанием в качестве неохранных элементов всех цифр, букв и словесных элементов, кроме «GORKI LIST».

К возражению приложены копии следующих документов:

- выписка из контракта на поставку ликера «Gorki List» в Российской Федерации с АО «Торговый дом «АРОМА» на 1 листе [1];

- подтверждение компании «Гренки лист лиценциране д.о.о.», Словения на 3 листах [2];

- выписки из реестра Ведомства Словении по Интеллектуальной Собственности, подтверждающие исключительное право заявителя на товарные знаки с элементом «Gorki List» и перевод на русский язык на 7 листах [3];

- подтверждение компании «НЕОДОЛЬИВО БИЛЬЕ» д.о.о., Сербия на 1 листе [4];

- фотографии этикеток и упаковки товара «Gorki List» на 3 листах [5].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.03.2015) территориального расширения международной регистрации №1016611 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение товаров и место их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указания свойств товара (в том числе носящие хвalebный характер).

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 потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.



Знак по международной регистрации №1016611 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из этикетки в виде вертикально ориентированного прямоугольника с изобразительными элементами, на фоне которого расположены словесные элементы «**GORKI**» и «**LIST**», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенные на двух строках, а также неохраняемые элементы, которые не занимают в знаке доминирующего положения.

Все цифры, буквы и словесные элементы, входящие в состав знака по международной регистрации №1016611, за исключением словесного обозначения «**GORKI LIST**», являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В отношении довода экспертизы о том, что словесное обозначение **«GORKI LIST»**, входящее в состав знака по международной регистрации №1016611 способен вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, необходимо отметить следующее.

Анализ указанного обозначения показал, что в переводе с хорватского языка оно означает «горький лист», а также представляет собой транслитерацию этого словосочетания в латинице, что позволяет сделать вывод о фантазийном характере словесного обозначения **«GORKI LIST»**. Следовательно, само по себе указанное обозначение не несет какой – либо информации о товаре или его изготовителе, являющейся ложной или способной ввести в заблуждение потребителя.

Вывод о способности знака по международной регистрации №1016611 вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, приведенный в заключении по результатам экспертизы на основании информации из Википедии о том, что производство ликера под названием **«GORKI LIST»** ранее осуществлялось в Сербии, затем было перемещено в Словению, опровергается представленными заявителем материалами.

Согласно представленным заявителем документам [2-4] производство продукции под обозначением **«GORKI LIST»** осуществляется и в Сербии и в Словении под совместным контролем заявителя и предыдущего владельца знака – словенской компании Grenki List Licenciranje d.o.o. При этом именно заявитель является разработчиком рецептуры ликера **«GORKI LIST»** и отвечает за производство продукции в Сербии и ее последующую реализацию в ряде стран, включая Российскую Федерацию. Кроме того, из представленных документов следует, что указанная компания дает свое согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1016611 на имя заявителя.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания обозначения способным вводить потребителя в заблуждение относительно

изготовителя товара, что свидетельствует о соответствии знака по международной регистрации №1016611 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2017, отменить решение Роспатента от 30.11.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1016611 в отношении товаров 16 класса МКТУ - «étiquettes pour bouteilles» и товаров 33 класса МКТУ - «liqueurs d'herbes» с исключением из правовой охраны всех цифр, букв и словесных элементов, входящих в состав знака по международной регистрации №1016611, кроме «GORKI LIST».