

**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, рассмотрела возражение от 13.03.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Интеллект продактс», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012723089, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012723089 было подано 09.07.2012 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой словосочетание **«SCOTTISH MOUNTAINS»**, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 13.11.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, мотивированного несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение содержит словесный элемент «SCOTTISH», который наряду с переводом с английского языка как «шотландский» в шотландском диалекте английского языка имеет значение «скотч, шотландское виски» (см. <http://slovari.yandex.ru/scottish>), в связи с чем элемент «SCOTTISH» может быть воспринят не только как указание на место происхождения товаров, но и на вид товара «шотландское виски». Будучи

«национальным» продуктом, шотландский виски имеет категорию названия, законодательно закрепленного географически, и защищен государственными законодательными актами Великобритании, Европейского Союза и Всемирной Торговой Организации. В связи с тем, что заявителем не представлено согласие Ассоциации производителей шотландского виски, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товара. Также в заключении указано, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении всех товаров 32 и части товаров 33 классов МКТУ иного вида.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 13.03.2015, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «Scottish», входящий в состав заявленного обозначения, имеет только один перевод – «шотландский», перевода этого слова в качестве скотча ни в одном словаре нет;
- заявленное обозначение является фантазийным, переводится как «Шотландские горы», другого перевода этого словосочетания не существует;
- заявитель представил документы, подтверждающие, что товар, маркированный заявленным обозначением, производится на территории Шотландии шотландской компанией GLASGOW WHISKY LIMITED по эксклюзивному заказу заявителя, которое приложено к ответу на уведомление по результатам экспертизы;
- указанной компанией также было представлено ходатайство о регистрации заявленного обозначения на имя заявителя, которое также имеется в материалах заявки;
- заявитель имеет регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в Великобритании, что подтверждается выпиской из реестра товарных знаков Великобритании, имеющейся в материалах заявки;
- также был приложен документ о регистрации на таможенном складе акцизной продукции;

- заявитель получил согласие Ассоциации производителей шотландского виски на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товара 33 класса МКТУ: «виски».

К возражению приложены следующие материалы:

- копия согласия Ассоциации производителей шотландского виски [1];
- выписка из реестра товарных знаков Великобритании, касающаяся регистрации заявленного обозначения на территории Великобритании [2].

На заседании коллегии, состоявшемся 08.06.2015, был представлен оригинал согласия Ассоциации производителей шотландского виски [3] на регистрацию заявленного обозначения.

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

С учетом даты подачи заявки (09.07.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Заявленное словесное обозначение представляет собой словосочетание «SCOTTISH MOUNTAINS», выполненное латинскими буквами и означающее в переводе с английского языка «шотландские горы».

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесное обозначение «Scottish», входящее в состав обозначения, имеет только один перевод на русский язык «шотландский» (см. Яндекс. Словари АБВУУ Lingvo, переводчик Google). Утверждение экспертизы относительно того, что «Scottish» переводится в шотландском диалекте английского языка как «скотч, шотландское виски», является необоснованным, поскольку не подтверждается сведениями из словарей. Вместе с тем, слово «шотландский» можно перевести на английский язык как «Scottish, Scotch, Scots, Caledonian» (см. там же). В данном случае слово Scotch используется только в значении «шотландский», а не в значении «скотч-виски». Словесный элемент «Mountains» заявленного обозначения также является лексической единицей английского языка и имеет значение – горы (Яндекс. Словари АБВУУ Lingbo). Сочетание слов «Scottish» и «Mountains» в переводе на русский язык может означать «шотландские горы», что дает основание для отнесения заявленного обозначения к фантазийным элементам. Фантазийный характер обозначения не позволяет признать товары 32 и часть товаров 33 класса МКТУ, не относящихся к виски, способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара. Кроме того, следует отметить, что заявитель уточнил перечень товаров 33 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012723089, только товаром «виски».

Вместе с тем, коллегия отмечает, что слово «Scottish», входящее в состав заявленного обозначения, с учетом его перевода на русский язык способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара. Однако, заявителем в ответе на уведомление экспертизы были представлены документы, подтверждающие, что товар, маркированный обозначением «SCOTTISH MOUNTAINS», производится на территории Шотландии эксклюзивно по заказу

заявителя компанией Glasgow Whisky Limited, являющейся одним из крупнейших производителей шотландского виски. Кроме того, заявителем получено согласие Ассоциации производителей шотландского виски на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 33 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма с исх. № KG/CR/RUS-T-G от 10.02.2015, представленного на заседании коллегии.

В связи с указанным, а также с учетом уточнения перечня товаров 33 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012723089, коллегия сочла заявленное обозначение удовлетворяющим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 13.03.2015, отменить решение Роспатента от 13.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012723089.**