

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 09.12.2014, поданное Закрытым акционерным обществом «Д Дистрибьюшен», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012744739 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012744739 с приоритетом от 20.12.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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 желтого, белого, серого, светло-серого, серо-голубого, серо-зеленого, темно-серого, светло-желтого и желто-зеленого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 02.09.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, поскольку входящий в его состав изобразительный элемент тождествен 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 (см. <http://www.ladogaspb.ru>, <http://ru.wikipedia.org>).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 09.12.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 02.09.2014. Доводы возражения 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 чем рассматриваемое обозначение не способно ввести в заблуждение потребителя 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, маркированной товарным знаком «SHARK TOOTH» по свидетельству № 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, а исключительные права на товарный знак «SHARK TOOTH» и изобразительный элемент этикетки принадлежат также заявителю.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

В подтверждение указанных выше доводов заявителем были 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 установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.12.2012) 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 абзацем 1 и 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.

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 желтого, белого, серого, светло-серого, серо-голубого, серо-зеленого, темно-серого, светло-желтого и желто-зеленого цветов.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

Анализ заявленного изобразительного обозначения показал, что сама по себе этикетка, представляющая собой композицию из многочисленных изобразительных элементов и запоминающегося изображения акулы, не содержит какой-либо ложной или способной ввести в заблуждение потребителя информации относительно изготовителя товаров.

Вместе с тем, ссылаясь на информацию из сети Интернет, экспертиза утверждает то, что изобразительный элемент заявленного обозначения тождествен 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» – лицензиат на основании заключенного между ними лицензионного договора (2).

Согласно договору (1) ОАО «ПГ «Ладога» осуществляет производство, хранение и поставку алкогольной продукции под названиями «Shark Tooth Silver» и «Shark Tooth Gold» под контролем заявителя (см. пункт 4 договора). 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 этого договора.

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

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для вывода о наличии у заявленного обозначения способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть о его несоответствии требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 09.12.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012744739.