

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 поступившее 25.03.2016 возражение, поданное ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013744300, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2013744300 было подано 20.12.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ.

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

Роспатентом 25.11.2015 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 с учетом семантического значения заявленного обозначения как «Шотландские земли» (см. <http://slovari.yandex.ru>), а также того, что входящий в состав обозначения словесный элемент «SCOTTISH», который имеет перевод с английского языка как «Шотландия – страна, занимающая треть острова Великобритании, составная часть Соединенного королевства и Северной Ирландии, шотландский» (см. <http://slovari.yandex.ru>), заявленное обозначение в целом может быть воспринято как

указание на место происхождения товаров, а также на место нахождения их изготовителя. Кроме того, экспертизой указано, что элемент «SCOTTISH» 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». Шотландский виски – виски, произведенный на территории Шотландии. 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 вида товара.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.03.2016 поступило возражение, 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 земли», другого перевода этого словосочетания не существует;
- заявитель представил экспертизе документы, подтверждающие, что товар, маркированный заявленным обозначением, производится на территории Шотландии шотландской компанией Glenforest LTD (продавец) на основании договора с ЗАО «Фирма БАСТОМ», которая выступает в качестве покупателя;
- также были представлены документы, характеризующие производимые компанией виски, сертификат с информацией о сфере деятельности компании Glenforest LTD, инвойс, договор поставки между ЗАО «Фирма БАСТОМ» и

заявителем – ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», справка об объемах продаж виски под заявленным обозначением за 2013 – 2015 гг и др.;

- заявитель в ответе на уведомление экспертизы просил ограничить перечень заявленных товаров 33 класса МКТУ только товаром «виски»;

- заявитель является правообладателем большого количества товарных знаков, выполненных буквами латинского алфавита, зарегистрированных в отношении товаров 33 класса МКТУ, например, Tierra de almas по свидетельству №548107, ZLATY GRAD по свидетельству №426142 и т.д.

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».

На заседании коллегии, состоявшемся 03.06.2016, были представлены дополнительные материалы, в том числе рекламные каталоги магазина «Пятерочка», чек, иллюстрирующий покупку виски Scottish land, информацию с сайта Ассоциации производителей шотландского виски без перевода, образцы этикеток.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (20.12.2013) 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 land», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Государственная регистрация испрашивается для товара 33 класса МКТУ – виски.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесное обозначение «Scottish», входящее в состав обозначения, имеет только один перевод на русский язык «шотландский» (см. Яндекс. Словари АБВУ 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 «land» заявленного обозначения также является лексической единицей английского языка и имеет значение – земля, суша, страна и др. (Яндекс. Словари АБВУ Lingbo). Сочетание слов «Scottish» и «land» в переводе на русский язык может означать «шотландская земля». С учетом ограничения заявленного перечня товаров 33 класса МКТУ товаром «виски» отсутствуют основания для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара.

Вместе с тем коллегия отмечает, что слово «Scottish», входящее в состав заявленного обозначения, также как и все словосочетание, с учетом его перевода на русский язык способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара.

При этом следует отметить, что заявителем в ответе на уведомление экспертизы были представлены документы, подтверждающие, что товар,

маркированный обозначением «Scottish land», производится на территории Шотландии компанией Glenforest LTD, являющейся производителем шотландского виски. По мнению заявителя представленные материалы снимают основания для признания обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров и местонахождения их изготовителя по пункту 3(1) Кодекса.

Однако, согласно представленным документам заявитель не является заказчиком товара, маркированного заявленным обозначением, а выступает в качестве покупателя этого товара у ЗАО «ВАСТОМ», который по контракту №34/826/002 от 04 июля 2012 покупает товар у шотландской компании Glenforest LTD. Представленные заявителем этикетки содержат указание на единственного изготовителя - Glenforest LTD, какие-либо сведения о заявителе на этикетке товара отсутствуют, что не позволяет установить, какое отношение к товару, маркированному данной этикеткой, имеет заявитель.

В связи с указанным существует вероятность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку регистрация заявленного обозначения испрашивается на имя иного лица – ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».

Доводы заявителя об объемах продаж виски, маркированного заявленным обозначением, и сведения о зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков, выполненных буквами латинского алфавита, не позволяют сделать вывод о том, что заявитель ассоциируется у потребителя и изготовителем виски под обозначением «Scottish land».

В связи с указанным коллегия сочла заявленное обозначение не удовлетворяющим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 09.06.2016 Особом мнении заявителя в основном приводятся доводы, повторяющие доводы возражения, которые проанализированы коллегий в мотивировочной части заключения. Относительно ссылки заявителя на практику Роспатента и Суда по интеллектуальным правам следует отметить, что административный прецедент не является источником права в российской правовой

системе. Каждый знак индивидуален, возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.03.2016, оставить в силе решение Роспатента от 25.11.2015.