

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегией 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, рассмотрела возражение от 28.05.2014, поданное компанией «ВИНКОР ИНТЕРНЕШНЛ АйБиСи, ИНК», Барбадос (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012726736 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 03.08.2012 по указанной заявке испрашивалось на имя «ВИНКОР ИНТЕРНЕШНЛ АйБиСи, ИНК», Барбадос в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение «КИМ КРОУФОРД».

Решение Роспатента от 26.02.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012726736 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение «КИМ КРОУФОРД» не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;
- указанный довод мотивирован тем, что заявленное обозначение «КИМ КРОУФОРД» согласно материалам сети Интернет ([http://www.whitehall.ru](http://www.whitehall.ru;);

<http://www.kimcrawfordwines.co.nz>) воспроизводит имя и фамилию основателя новозеландской компании «Kim Crawford Wines», вина которой везде узнаваемы;

- новозеландская компания «Kim Crawford Wines» была создана в 1996 году;

- Ким Кроуфорд – винодел со стажем: до открытия собственной винодельни сотрудничал с различными производителями из Австралии, Калифорнии, в 1994, 1996 годах был признан «Новозеландским виноделом года»;

- регистрация заявленного обозначения «КИМ КРОУФОРД» в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 28.05.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.02.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- потребитель может быть введен в заблуждение товарным знаком не из-за присущих этому знаку особенностей, а вследствие его сходства с другим обозначением, что относится к пункту 6 статьи 1483 Кодекса;

- норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса не может быть применена, так как обозначение «КИМ КРОУФОРД» не пользуется правовой охраной на территории Российской Федерации;

- основатель одноименной новозеландской компании Kim Crawford (Ким Кроуфорд) 15.05.2003 заключил соглашение о продаже своего бизнеса компании «Vincor New Zealand Limited»;

- соглашение предусматривает отчуждение в пользу «Vincor New Zealand Limited» и его правопреемников коммерческого обозначения «KIM CRAWFORD» и товарных знаков «KIM CRAWFORD» и их производных (например, «КИМ КРОУФОРД»);

- заявитель является правопреемником «Vincor New Zealand Limited» и получил нотариально заверенное согласие от господина Kim Crawford (Кима Кроуфорда), разрешающего регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров на имя заявителя;

- заявителем получено нотариально заверенное согласие на регистрацию заявленного обозначения «КИМ КРОУФОРД» в качестве товарного знака и, следовательно, на введение его в хозяйственный оборот, в связи с чем, потребитель не будет введен в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного словесного обозначения «КИМ КРОУФОРД» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены материалы (копии) в части нотариально заверенных документов относительно согласия на регистрацию заявленного обозначения «КИМ КРОУФОРД» в качестве товарного знака (на 4 л.). Оригинал вышеуказанных документов находится в заявке № 2012726735, принадлежащей заявителю (обозначение «KIM CRAWFORD»).

Изучив материалы дела, заслушав участвующих лиц при рассмотрении возражения от 28.05.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «КИМ КРОУФОРД» выполнено в одну строку буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 26.02.2014 мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса. В

заключении по результатам экспертизы приведены источники информации из сети Интернет, содержащие сведения о том, что заявленное обозначение «КИМ КРОУФОРД» воспроизводит имя и фамилию основателя новозеландской одноименной компании, которая производит товары, однородные заявленным, в связи с чем, способно ввести потребителя в заблуждение.

Вместе с тем, г-н Kim Crawford (Ким Кроуфорд), проживающий в Новой Зеландии и являющийся владельцем собственного бизнеса, представил согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения «КИМ КРОУФОРД» на имя заявителя для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Согласно материалам возражения от 28.05.2014 г-н Kim Crawford (Ким Кроуфорд) заключил соглашение о продаже своего бизнеса компании «Vincor New Zealand Limited». Вместе с тем, заявитель является правопреемником компании «Vincor New Zealand Limited», с которой г-н Kim Crawford (Ким Кроуфорд) также заключил соглашение, которое предусматривает отчуждение исключительных прав в пользу «Vincor New Zealand Limited» и его правопреемников коммерческого обозначения «KIM CRAWFORD», товарных знаков «KIM CRAWFORD» и его производных.

Возможность предоставления согласия на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «KIM CRAWFORD» от имени г-на Kim Crawford (Ким Кроуфорд) по просьбе «Vincor New Zealand Limited» и его правопреемника (заявитель) предусмотрена в данном соглашении в любой юрисдикции.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам есть основания полагать, что регистрации заявленного обозначения «КИМ КРОУФОРД» на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления об изготовителе заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о том, что заявленное обозначение «КИМ КРОУФОРД» в отношении товаров 33 класса МКТУ подпадает под действие требований, регламентированных пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса, является ошибочным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.05.2014, отменить решение Роспатента от 26.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012726736.