

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

Коллегия 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.04.2014, поданное ООО «Высота», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012719093, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ICEPEAK» по заявке №2012719093 с приоритетом от 08.06.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.01.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в решении Роспатента, заявленное обозначение, являясь словом иностранного происхождения, порождает в сознании потребителя представление об определенном месте нахождения изготовителя товаров, а именно иностранном государстве, что не соответствует действительности, поскольку заявителем по данной заявке является ООО «Высота» (Россия). В этой связи регистрация заявленного обозначения на имя российского заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товара.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 25.04.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- ни в одном нормативном документе не предусмотрено, что товарные знаки, выполненные буквами алфавита, отличными от кириллического, могут быть зарегистрированы только для иностранных заявителей;

- суждение о том, что обозначение будет порождать у потребителя ассоциацию с иностранным производителем, представляется заявителю ошибочным и не аргументированным;

- заявленное на регистрацию обозначение не имеет перевода и является неологизмом, не содержит указания на географические объекты, находящиеся в какой-либо стране, исторические и национальные ценности какого-либо географического объекта, иными словами, обозначение, заявленное на регистрацию, является фантазийным;

- заявленное обозначение также не содержит каких-либо сведений об изготовителе или стране происхождения товара;

- зарегистрировано огромное количество товарных знаков, выполненных в латинице, на имя российских предприятий;

- заявитель сотрудничает с разными иностранными компаниями, в том числе с PARK Distillers LTD, Шотландия, и размещает заказы на производство алкогольной продукции.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012719093 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32, 33 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- копия договора №87-ДК14 от 12.12.2013, заключенного между ООО «Высота» и ООО «Столичный Стил», касающегося участия в XVI Дегустационном конкурсе на Международной ярмарке «Продэкспо» Москва 2014;

- копия контракта №13PD/ВЫ от 21.11.2013, заключенного между ООО «Высота» и компанией PARK Distillers LTD, Шотландия, на производство продукции, маркированной товарными знаками ООО «Высота», с приложением;

- дизайн-макет этикетки «ВЫСОТА» / «ICEPEAK».

Кроме того, необходимо отметить, что на заседании коллегии заявитель ходатайствовал об ограничении перечня заявленных товаров 33 класса МКТУ, исключив из него вид товара «виски».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.06.2012) поступления заявки №2012719093 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, 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 обозначение «ICEPEAK» по заявке №2012719093 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой новообразованное слово, состоящее из двух лексических единиц английского языка «ICE» (лед; ледовый, ледяной) и «PEAK» (вершина; высшая точка), см. <http://slovari.yandex.ru>, т.е. может восприниматься в значении «ледяная вершина», при этом само по себе заявленное обозначение «ICEPEAK» не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или изготовителя.

Обозначение «ICEPEAK» также не выявлено в качестве географического объекта, в силу чего не может быть расценено как указание на место нахождения изготовителя, в том числе не соответствующее действительности.

Отсутствие какой-либо информации об определенном месте происхождения товаров под обозначением «ICEPEAK» не позволяет коллегии палаты по патентным спорам прийти к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в качестве способного ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание представленные заявителем документы об участии ООО «Высота» в XVI Дегустационном конкурсе на Международной ярмарке «Продэкспо», Москва 2014. Согласно общедоступной информации сети Интернет (см. <http://prodexpocontest.ru>) по итогам конкурса представленная на нем водка «ВЫСОТА» / «ICEPEAK» была удостоена золотой медали. Фактически обозначение «ICEPEAK» представляет собой расширение линейки принадлежащих заявителю товарных знаков «ВЫСОТА» (свидетельства №215367/1, 302069, №277626, №277627, №304053, №504264, №504265, №507253, №391824), предназначенных для маркировки товаров 32, 33 классов МКТУ.

Также из представленных в возражении материалов следует, что между заявителем и шотландской компанией PARK Distillers LTD имелось соглашение на производство купажированного шотландского виски под обозначением «ICEPEAK». При этом, исходя из положений пункта 1.1 контракта №13PD/ВЫ от 21.11.2013 все исключительные права на обозначение «ICEPEAK» принадлежат ООО «Высота», т.е. заявителю по заявке №2012719093. Производство иностранной компанией по заказу заявителя продукции под обозначением, выполненным буквами латинского алфавита,

также исключает возможность возникновения не соответствующих действительности представлений потребителя о происхождения товара.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам находит необоснованными доводы, изложенные в заключении экспертизы, о несоответствия заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 25.04.2014, отменить решение Роспатента от 23.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012719093.