

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.09.2016 (далее – Роспатент), поданное компанией Ангус Данди Дистиллерс Плк, Великобритания (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013729852, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013729852, поданной 29.08.2013, заявлено словесное обозначение «SCOTTISH GLEN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.12.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 33 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Словесный элемент заявленного обозначения «SCOTTISH» (в переводе с английского языка – «шотландский») указывает на место производства товаров – Шотландию, в то время как заявителем является компания, находящаяся в Великобритании. В связи с этим, заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано на имя заявителя, так как способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

Кроме того, согласно данным с интернет-переводчика www.slovari.yandex.ru, слово «Scottish» в переводе с английского языка на русский язык имеет значение в шотландском диалекте – «скотч, шотландский виски». В связи с этим, словесный элемент «Scottish» может быть воспринят не только как указание на место происхождения товаров, но и как конкретный вид товара – шотландский виски.

В поступившем 29.09.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «Scottish glen» может быть переведено с английского языка на русский язык как «шотландская узкая лесистая долина, шотландская узкая горная долина» и, в связи с этим, является фантазийным и не указывает на определенный географический объект или конкретный вид товара;

- заявителю принадлежат две вискокурни, расположенные на территории Шотландии.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2013729852 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве подтверждения своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- копию заключения по результатам рассмотрения возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «Scottish land» по заявке №2013744300 [1];

- распечатки сведений из сети Интернет и их переводы на русский язык [2];

- копия публикации Ассоциации шотландского виски [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (29.08.2013) поступления заявки №2013729852 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).

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 по заявке №2013729852 заявлено словесное обозначение «SCOTTISH GLEN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Поиск в словарно-справочных источниках выявил следующие значения слов «Scottish» и «Glen».

Scottish – прилагательное «шотландский», «относящийся к шотландскому диалекту»; Glen – «узкая горная равнина», мужское и женское имя. (Англо-русский большой универсальный переводческий словарь. gamix. 2012; Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия. В.К. Мюллер. 1969; Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001).

Касательно довода, изложенного в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, относительно того, что словесный элемент «Scottish» указывает определенный вид товара (шотландское виски), коллегия сообщает следующее.

Согласно сведениям из словарно-справочных источников словосочетание «шотландское виски» переводится с русского языка на английский язык – «scotch whiskey» или «scotch» (Русско-английский синонимический словарь. 2014.; Новый русско-английский словарь. 2013).

Касательно значения данного слова в шотландском диалекте, приведенного в заключении по результатам экспертизы, коллегия сообщает, что не располагает данной информацией, но считает необходимым отметить, что среднестатистический российский потребитель может не владеть иностранными диалектами, и, в связи с этим, анализ слова «scottish» целесообразно проводить с использованием англо-русских словарей академического типа.

Таким образом, словесный элемент «Scottish» не указывает на определенный вид товара, поскольку имеет другие значения в английском языке, подтвержденные словарными источниками

Однако выявленное значение слова «scottish» (шотландский) ассоциативно указывает на географическое название - Шотландию, в связи с чем его включение в заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, поскольку заявителем является лицо, находящееся в Лондоне.

Вместе с тем, заявителю принадлежат две вискокурни, расположенные на территории Шотландии, что подтверждается представленными заявителем сведениями из сети Интернет [2]. Кроме того, заявителем была представлена копия публикации Ассоциации шотландского виски [3], содержащей карту расположения вискокурень на территории Шотландии и информацию об их владельцах. Из данной карты следует, в частности, что заявителю принадлежат вискокурни под наименованиями «GLENCADAM» и «TOMINTOUL». В добавление к этому, следует отметить, что принадлежность данных вискокурень компании Ангус Данди

Дистиллерс ПЛК подтверждается также сведениями с их официальных сайтов (<http://www.glencadamwhisky.com>, <http://www.tomintoulwhisky.com>).

Коллегией было принято во внимание, что, согласно информации, расположенной на официальном сайте компании заявителя (<http://www.angusdundee.co.uk/ad/about-us/>), на принадлежащих ему вискокурнях в течение 60 лет им осуществляется производство алкогольной продукции, которая экспортируется в более чем 70 стран мира.

Таким образом, коллегией было установлено, что заявитель длительное время производит товары 33 класса МКТУ на территории Шотландии, в связи с чем включение словесного элемента «Scottish» в заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров и места нахождения их изготовителя.

Резюмируя проведенный анализ, следует заключить, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.09.2016, отменить решение Роспатента от 29.12.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013729852.