

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 25.01.2017, поданное компанией Эфес Брюэриз Интернэшнл Эн. Ви., Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.10.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014735627, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014735627 подано 22.10.2014 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **«Золотая Бочка Шаболовское»**, выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.10.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку включенный в него словесный элемент «Шаболовское» (прилагательное от слова Шаболовка – улица на юго-западе центра Москвы) создает определенные ассоциации, связанные с Москвой.

Таким образом, в отношении заявителя, находящегося в Нидерландах, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (его места нахождения), места производства товаров.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что представленных заявителем дополнительных материалов (сведений из ЕГРЮЛ в отношении АО «Пивоварня Москва-Эфес») недостаточно для снятия вышеуказанных оснований для отказа.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Заявитель выражает сомнения в том, что район улицы Шаболовская широко известен рядовому потребителю товаров 32 и 33 классов МКТУ. По мнению заявителя, не представляется возможным установить факт широкой известности этой улицы как места производства пива или каких-то иных товаров, для обозначения которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения. Соответственно, заявленное обозначение не связано с географически обусловленными характеристиками товаров и услуг и не эксплуатирует название какого-либо широко известного места происхождения товаров и услуг.

В возражении приведена информация о мировой известности заявителя в области пивоваренной промышленности.

Заявитель является одним из учредителей АО «Пивоварня Москва-Эфес», расположенным в Москве по адресу ул. Подольских курсантов, 15Б, которое занимается производством пива «**Золотая Бочка Шаболовское**», являющегося развитием линейки пива «Золотая бочка», которое было создано на основе мирового опыта с учетом вкусовых предпочтений российских потребителей в 1999 году.

Заявитель полагает, что с учетом его взаимосвязи с АО «Пивоварня Москва-Эфес», а также фактических обстоятельств использования заявленного

обозначения можно сделать вывод относительно того, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (его места нахождения), метра происхождения товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014735627.

На заседании коллегии, которое состоялось 24.03.2017, заявитель дополнительно представил следующие материалы:

- справку об объеме производства пивной продукции [1];
- бухгалтерскую справку о размере маркетинговых затрат за период 2015 – 2017 гг. [2];
- отчет о динамике показателей по географии распространения пива «Золотая бочка Шаболовская» (национальный уровень, центральная Россия, Московский регион и Москва) [3];
- отчет о динамике показателей распространения пива «Золотая бочка» на национальном уровне [4];
- копию технологическая инструкция по производству пива «Золотая бочка», утвержденную 04.02.1999 [5];
- рекламные материалы, фотографии продукции [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.10.2014) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**Золотая Бочка Шаболовское**», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Согласно словарно-справочным источникам информации прилагательное «Шаболовское» образовано от названия Шаболовка – улицы, расположенной в ЦАО и ЮАО округах Москвы. Шаболовка является одной из древних улиц Москвы, сложившейся к середине XVIII века.

Улица Шаболовка получила в Советском Союзе и России широкую известность, благодаря Шаболовскому телекомплексу, расположенному по адресу Шаболовка, 37. После строительства телецентра в Останкине, на Шаболовке остались лишь некоторые редакции телевидения, в частности детская, спортивная, литературно-драматическая (<http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/202666>).

Соответственно, довод экспертизы о том, что включение словесного элемента «Шаболовское» в заявленное обозначение будет вызывать в сознании потребителя ассоциации с Москвой, следует признать убедительным.

Вместе с тем, из материалов, представленных заявителем, следует, что пиво, маркированное заявленным обозначением «**Золотая Бочка Шаболовское**», производится АО «Пивоварня Москва-Эфес» (Москва, улица Подольских курсантов, 15Б), одним из учредителей которого является заявитель, при этом вклад заявителя в уставной капитал общества составляет более 70%, что позволяет ему контролировать деятельность общества.

Пиво, маркированное заявленным обозначением, является продолжением линейки пива, маркированного товарными знаками «Золотая бочка» (свидетельства №№186479, 238008, 276210, 477418, 477418, международные регистрации №№1191714, 1028900), правообладателем которых является заявитель, предоставивший АО «Пивоварня Москва-Эфес» лицензии на использование вышеуказанных товарных знаков при производстве пива.

Длительность и объемы производства пива, маркированного товарными знаками «Золотая бочка», которое производится с 1999 года, свидетельствуют о том, что потребитель будет воспринимать пиво, маркированное заявленным обозначением «**Золотая Бочка Шаболовское**», в качестве продолжения хорошо знакомой ему линейки пива.

Более того, из материалов, представленных заявителем, следует, что потребитель уже знаком с пивом, маркированным заявленным обозначением, при этом отсутствуют какие-либо сведения о том, что он был введен в заблуждение относительно производителя или места производства этого товара.

Согласно справке [2], представленной заявителем, с 01.01.2015 по 28.02.2017 года по данным бухгалтерского учета было произведено 6 053 640 л пива, маркированного товарным знаком «**Золотая бочка Шаболовское**». При этом в 2015 году было произведено 3 318 680 л, а в 2016 году – 2 586 870л.

Пиво, маркированное заявленным обозначением, реализовывалось не только в Москве и Московской области, но и по всей территории Российской Федерации, о чем свидетельствует представленный заявителем отчет динамики дистрибуции [3].

Таким образом, коллегия не видит препятствий для регистрации товарного знака по заявке №2014735627 в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Что касается других товаров 32 и 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, то никаких материалов, подтверждающих производство или подготовку к производству этих товаров заявителем или каким-либо московским предприятием, аффилированным с заявителем, не представлено, в связи с чем аргументы, представленные

заявителем в отношении пива, не могут быть применены к другим товарам, для которых испрашивается регистрация товарного знака **«Золотая Бочка Шаболовское»**.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2017, отменить решение Роспатента от 28.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014735627.