

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 14.12.2017 возражение, поданное ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016722089, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Свердловское**» по заявке №2016722089 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 21.06.2016 с датой приоритета от 25.11.2014, установленного по дате подачи первоначальной заявки №2014739477, из которой заявка №2016722089 была выделена, на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 08.08.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, обозначение «Свердловское» может быть воспринято как указание на место производства товаров, а также на место нахождения их изготовителя (Свердловская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа, Административный центр – г. Екатеринбург, см. Интернет-словари <http://dic.academic.ru>), что в данном случае не соответствует действительности, поскольку местонахождение заявителя по данной заявке является Санкт-Петербург, следовательно, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения и места производства товаров.

Представленные заявителем документы, по мнению экспертизы, не подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности.

В поступившем возражении заявитель выразил свои доводы относительно возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые сводятся к следующему:

- заявителем представлены многочисленные документы, доказывающие наличие собственного производственного филиала на территории города Екатеринбурга и однозначно снимающие основание для отказа в регистрации, основанные на выводе о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение;

- экспертизой необоснованно не принята во внимание фантазийная, историческая, а не географическая семантика обозначения «Свердловское» в отношении пива и другой алкогольной продукции, подкрепленная доводами и материалами, представленными заявителем, а также необоснованно ограничена семантика обозначения как отсылающая исключительно к названию «Свердловская область», а не «Свердловск» - историческому названию города Екатеринбурга, тесно связанного с названием принадлежащего заявителю завода;

- обозначение «Свердловское» имеет различительную способность в отношении продукции заявителя как производимой на предприятии-правопреемнике завода напитков и минеральных вод «Свердловский» и, несмотря

на иное текущее наименование предприятия – филиал «Патра» - завод не утратил исторической и ассоциативной связи со своим первоначальным названием;

- представленные в материалы дела документы подтверждают активное использование обозначение «Свердловское» заявителем в своей коммерческой деятельности, направленное на усиление различительной способности, изначально предопределенной его фантазийностью;

- результаты опроса потребителей доказывают, что обозначение «Сверловское» ассоциируется с товарами заявителя и способно индивидуализировать его продукцию среди товаров, производимых другими участниками рынка;

- экспертиза не учла особой фантазийности заявленного обозначения в отношении такого товара 33 класса МКТУ как «сакэ».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2016722089 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изложенные в материалах возражения доводы, по мнению заявителя, иллюстрируются следующими документами:

- Электронная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о зарегистрированном филиале заявителя на территории Екатеринбурга [1];

- Копия заключения Федеральной антимонопольной службы о приобретении «Хейнекен СЕЕ Холдингс Б.В.» 100% акций с правом голоса ОАО «Патра» от 19.05.2005 №ЦА-6986 [2];

- Копия решения №18-01-08-П единственного участника ООО «Патра» от 18.01.2008 [3];

- Копия договора о присоединении от 18.01.2008 [4];

- Копия передаточного акта от 18.01.2008 [5];

- Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ООО «Патра» путем реорганизации в форме присоединения №6089847494731 от 14.04.2008 [6];

- Информация с Интернет-сайта заявителя о филиале «Патра» [7];
- Копия декларации о соответствии ТС №RU Д-RU.АИ16.В.02049, зарегистрированная 28.05.2015 [8];
- Копия выгрузки сведений из Федерального реестра алкогольной продукции [9];
- Публикации из сети Интернет, подтверждающие известность филиала «Патра» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» как правопреемника Завода напитков и минеральных вод «Свердловский» и ассоциирование с ним [10];
- Копия титульного листа технологической инструкции по производству пива светлого «Свердловское живое» непастеризованное ТИ 9184-005-44336385-2015, с указанием даты 2015г. [11];
- Материалы о продвижении и наградах продукции «Свердловское» [12];
- Копия согласия на регистрацию обозначения «Свердловское» от 28.12.2015 №0134/01-17/002/7064, подписанного заместителем Главы г. Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам В.Ю. Боликовым [13];
- Публикация в сети Интернет относительно нахождения монументов, посвященных границе Европы и Азии на территории Свердловской области рядом с заводом заявителя [14].

Кроме того, на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения, заявителем были представлены следующие дополнительные материалы:

- Распечатка страницы сайта [www.wordstat.yandex.ru](http://www.wordstat.yandex.ru), содержащая информацию о сервисе «Яндекс. Подбор слов» [15];
- Распечатка результата выдачи по слову «Свердловское» сервиса «Яндекс. Подбор слов» [16];
- Распечатка результата выдачи по слову «Свердловский» сервиса «Яндекс. Подбор слов» [17];
- Распечатка страницы сайта Википедия с информационной статьей «Свердловский» [18];
- Распечатка сведений из Федерального реестра алкогольной продукции в отношении даты первого выпуска пива «Свердловское» ООО «Пивоваренная компания «Балтика» [19].

Следует указать, что на стадии экспертизы заявителем также представлялись следующие документы:

- Копия Устава ОАО «Патра» в редакции от 28.07.2004 [21];
- Копия Устава ООО «Патра» в редакции от 26.06.2006 [22];
- Копии приказов об установлении временных договорных цен на безалкогольные напитки и пиво по Заводу напитков и минеральных вод «Свердловский» [23];
- Справка ВЦИОМ по результатам опроса потребителей [24];
- Фотографии внешнего вида продукции заявителя, маркируемой заявленным обозначением [25];
- Информационное письмо об объемах отгрузок пива «Свердловское» производства ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» [26];
- Информация о знаке «Екатеринбургское качество», размещенная на официальном портале Екатеринбург.рф [27];
- Копия заседания Координационного совета по программе «Екатеринбургское качество» [28];
- Копия диплома I степени на XIII Ежегодном Фестивале Качества Водыб пива и вино-водочной и безалкогольной продукции [29];
- Копии рекламных публикаций в региональных изданиях [30];
- Справка об истории Завода напитков и минеральных вод «Свердловский» (в дальнейшем – филиал «Патра» ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» [31];
- Социологическое исследование, проведенное Фондом ФЦИОМ в 2017 году по теме: Восприятие потребителями марки пива «Свердловское» [32].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (25.11.2014) приоритета выделенной заявки №2016722089 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 положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указание материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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.

Заявленное обозначение «**Свердловское**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 32 класса МКТУ «пиво; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива» и товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива); аперитивы; арак; бренди; вина; вино из виноградных выжимок; виски; водка; джин; дижестивы; коктейли; ликеры; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые».

Анализ словарно-справочной литературы показал, что обозначение «Свердловское» представляет собой прилагательное, образованное от названия географического объекта – Свердловской области, субъекта Российской Федерации, входящего в состав Уральского федерального округа и являющегося крупнейшим регионом Урала (см. <https://ru.wikipedia.org>)).

Учитывая приведенную семантику, можно сделать вывод, что заявленное обозначение «Свердловское» ассоциируется с названием определенного российского региона, и, следовательно, вызывает представление о месте нахождения производителя товаров, следовательно, использование этого обозначения при сопровождении продукции должно быть свободным в гражданском обороте.

Так, согласно сведениям, опубликованным в бизнес-справочнике ЭКОМ (<http://yecom.ru>), на территории Свердловской области в качестве производителей безалкогольной, алкогольной и пивоваренной продукции, помимо предприятия заявителя, зарегистрировано ряд иных действующих предприятий (ООО «Источник», ОАО «Тонус», ЗАО «КВЗ», ООО «Мегаполис», ООО «Тагильское пиво», ЗАО «Североуральский пивзавод», ООО «Пинта», ООО «Богословская пивоварня», ООО «Полевская пивоварня», ООО «СВГ», ООО «СВГ», ООО «Версус», ООО «Новая пивоварня», ООО «Дикий хмель» и др.), для которых

использование при маркировке выпускаемой продукции обозначения «Свердловское» в качестве указания на местонахождение предприятия может являться географически обоснованным.

Отсутствие сведений о том, что указанные лица в настоящее время не используют при маркировке своей продукции спорное обозначение, не свидетельствует о его фантазийности и возможности регистрации в качестве товарного знака.

Довод возражения о том, что обозначение «Свердловское» в качестве средства индивидуализации продукции изначально ассоциируется с предприятием заявителя, представляется необоснованным.



Так, в деле имеются сведения [1] – [7], [21], [22], [31] об истории расположенного в Свердловской области филиала предприятия заявителя.

Действительно, филиал «Патра» исторически связан с заводом напитков и минеральных вод «Свердловский» (далее – завод «Свердловский»), построенным в Свердловске в 80-х годах прошлого века. В ходе приватизации 1994 года завод «Свердловский» стал Открытым акционерным обществом «Патра» (в 2006 году его организационно-правовая форма поменялась на общество с ограниченной ответственностью). В 2005 году ОАО «Патра» стала частью корпорации «Хейнекен». В 2008 году была осуществлена реорганизация ООО «Патра» в форме присоединения к ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен».

Таким образом, на дату (25.11.2014) приоритета заявленного обозначения филиал заявителя, созданный на базе завода «Свердловский», уже около двадцати лет имел иное название, а именно «Патра». С этим названием завода и ассоциировалась выпускаемая продукция. При этом, каких-либо сведений о том, что обозначение «Свердловское» использовалось ранее в качестве средства индивидуализации продукции как завода «Свердловский», так и «Патра» заявителем не представлено. Так, например, в документе [23], представляющем собой прейскурант цен на выпускаемую заводом «Свердловский» в 1993 году безалкогольную и пивоваренную продукцию товара под обозначением «Свердловский» не значится.





Более того, в материалах заявок №2015743808, №2015716847, касающихся

обозначений «», «», имеются сведения, которые не отрицались заявителем, что обозначение «Свердловское» в «советский» период времени использовалось иными предприятиями для маркировки пива, например, Исетским пивзаводом (см. представленные ООО «Пивоваренная компания «Балтика» материалы, например, «Книгу о пиве», Смоленск: «Русич», 1995, стр.101; «Экспертизу напитков. Качество и безопасность», Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007, стр.295).

В этой связи нет оснований для вывода о том, что это обозначение исторически связано в сознании потребителя с продукцией предприятия заявителя.

Имеющиеся в деле документы, такие как декларация о соответствии продукции [8] от 28.05.2015, сведения о продвижении и наградах продукции «Свердловское» [12] свидетельствуют о том, что производство пива «Свердловское» было осуществлено филиалом заявителя не ранее середины 2015 года, следовательно, не представляется возможным прийти к заключению, что на дату приоритета (25.11.2014) обозначение «Свердловское» приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации продукции и ассоциировалось исключительно с заявителем.

Что же касается настоящего периода времени, то в материалах заявок

№2015743808, №2015716847, касающихся обозначений «», «», принадлежащих заявителю, имеются сведения о том, что под обозначением «Свердловское» выпускается пиво производства ОАО «Пивоваренная компания «Балтика». Указанные сведения подтверждаются информацией, размещенной в Федеральном реестре алкогольной продукции <http://fsrar.ru/frac/frac> [19].

Информированность потребителя о пиве, сопровождаемом в гражданском обороте обозначением «Свердловское», усматривается из представленного

заявителем социологического исследования Фонда ВЦИОМ [32] по теме: «Восприятие потребителями марки пива «Свердловское» за 2017 год». Опрошенные респонденты при демонстрации им бутылок пива с этикетками заявителя и ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» указали, что им известна эта продукция. При этом, продукция заявителя известна только 36% респондентов, а продукция ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» - 57%. Следовательно, не представляется возможным говорить о том, что обозначение «Свердловское» вызывает в сознании потребителя представление только о компании заявителя и воспринимается исключительно в качестве его товарного знака.

При восприятии продукции как заявителя, так и ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» большая часть опрошенных, отвечая на вопрос о месте ее производства, указали как Екатеринбург, так и Свердловскую область, что свидетельствует о том, что обозначение «Свердловское» в сознании потребителя связано, прежде всего, с определенным географическим наименованием.

Также относительно результатов опроса ВЦИОМ [32] следует указать, что сами по себе они не могут являться основанием для вывода о приобретении заявленным обозначением различительной способности. Следует констатировать, что данный документ анализировался Судом по интеллектуальным правам в рамках рассмотрения дела №СИП-576/2017 от 19.04.2018, касающегося обозначения



« по заявке №2015716847, принадлежащего заявителю.

Судом отмечается, что из отчета ВЦИОМ, проведенного значительно позднее даты приоритета рассматриваемой заявки, а именно 2-9 июня 2017 года, не усматривается, по состоянию на какую дату или период имело место формирование мнения потребителей.

Кроме того, согласно пункту 3.4 Рекомендаций по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации, утвержденных приказом Роспатента от 1 июня 2001 года № 74, количество опрошенных должно отвечать целям объективности проводимого

опроса. В связи с этим их максимальное 12 количество не ограничивается, а минимальное, как правило, не должно быть менее 500 в каких-либо двух населенных пунктах и менее 125 в каждом другом населенном пункте. Аналогичные правила в отношении репрезентативности могут быть предъявлены и к иным опросам общественного мнения для целей объективности проводимого опроса. В данном случае при проведении опроса ВЦИОМ было опрошено 413 человек в г. Екатеринбурге, 103 человека в г. Нижнем Тагиле, 49 человек в г. Каменске-Уральском, 36 человек в г. Первоуральске.

Таким образом, указанный опрос не может быть признан репрезентативным. Результаты исследуемого опроса ВЦИОМ также не опровергают выводов о том, что элемент «Свердловское» вызывает представление о месте нахождения производителя товаров: большинство участников опроса (61%) полагают, что продукция производится в г. Екатеринбург, по мнению семи из десяти опрошенных (70%) «тестируемые марки пива Свердловское выпускается одной компанией или связанными между собой компаниями», 42% из опрошенных «заявили, что обе тестируемые марки пива сварены на Свердловском заводе. Треть респондентов (33%) говорят о том, что обе марки пива связаны с советским прошлым».

Помимо уже перечисленных недостатков опроса ВЦИОМ суд обращает внимание на то, что целью этого опроса заявлено восприятие потребителями только такого товара как пиво. Иные товары, в отношении которых испрашивалась правовая охрана товарного знака, не охватывались проведенным опросом. Целевая группа исследования – покупатели пива.

Кроме того, необходимо указать, что фактически все представленные заявителем материалы в той или иной мере касаются такого вида товара 32 класса МКТУ как «пиво». Каких-либо сведений о производстве иных заявленных товаров 32, 33 классов МКТУ под обозначением «Свердловское» в материалах возражения не содержится. При этом слово «Свердловское» воспринимается в качестве описательного обозначения не только для этого вида товаров, но и для всей алкогольной и безалкогольной продукции, приведенной в 32, 33 классах МКТУ заявленного обозначения.

Что касается довода возражения о том, что при маркировке товара 33 класса МКТУ «сакэ» заявленным обозначением «Свердловское» возникает «особая семантика» и «формируется достаточная степень фантазийности», то указанный довод является декларативным.

Само по себе словосочетание «Свердловское сакэ» не относится к фразеологизмам (например, как «Китайская грамота»), значение которых не определяется значением входящих в них слов. У данного словосочетания имеется однозначная семантика, которая связана с алкогольным напитком «сакэ», производимым по определенной технологии и из конкретного сырья, и местом его производства – Свердловская область, т.е. «Свердловское» по отношению к «сакэ» воспринимается в качестве характеристики товара, имеющей географическую коннотацию.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что заявленное обозначение «Свердловское» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку воспринимается в качестве описательного обозначения, указывает на место производство товаров или место нахождения их производителя.

Необходимо отметить, что в заключении экспертизы приведен довод о том, что обозначение «Свердловское» в отношении заявителя способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения и места производства товаров.

Как было указано выше, заявителю, местом нахождения которого является Санкт-Петербург, принадлежит филиал «Патра» на территории Свердловской области, г. Екатеринбург, образованный на базе завода напитков и минеральных вод «Свердловский».

Наличие у заявителя производственных мощностей непосредственно в Свердловской области и ассоциирование заявленного обозначения с этим регионом опровергает довод экспертизы о несоответствии обозначения «Свердловское» требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товаров. В этой связи

указанное основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака снимается.

Вместе с тем, с учетом наличия вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2017, оставить в силе решение Роспатента от 08.08.2017.**