

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 17.01.2017 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 №2014739477, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Свердловское**» по заявке №2014739477 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 25.11.2014 на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Следует указать, что в соответствии с уведомлением о выделении заявки на государственную регистрацию товарного знака из первоначальной заявки на государственную регистрацию товарного знака от 06.07.2016 из перечня товаров первоначальной заявки №2014739477 исключены все товары 33 класса МКТУ и следующие товары 32 класса МКТУ «пиво; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива».

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, слово «СВЕРДЛОВСКОЕ» ассоциируется в первую очередь со Свердловской

областью (Свердловская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа, см. ru.wikipedia.org>Свердловская область), и может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения производителя товара, что не соответствует материалам заявки, согласно которым заявитель находится в Санкт-Петербурге. В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товара.

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

- заявитель имеет несколько филиалов на территории Российской Федерации, в частности, филиал «Патра», расположенный в Свердловской обл., г. Екатеринбург и образованный на месте Завода напитков и минеральных вод «Свердловский», строительство которого началось в 1983 году;

- Завод напитков и минеральных вод «Свердловский», являясь ключевым промышленным предприятием региона, в ходе приватизации 1994 года был преобразован в АО «Патра», приобретен заявителем и преобразован в действующую по настоящее время производственную площадку – филиал «Патра»;

- начиная с первых лет деятельности, завод выпускал безалкогольные газированные напитки (среди безалкогольных напитков «Гархун», «Байкал», Дюшес», «Апельсин», «Яблоко», «Пепси-Кола», «Кока-Кола», «Фанта») и минеральную воду (первая партия минеральной воды под обозначением «Свердловский» была произведена 20.08.1988), а после запуска дополнительных производственных мощностей, с 1993 года, начал производство пива;

- на этикетках производимой продукции помещалось название производителя –

«Завод напитков и минеральных вод «Свердловский», а также товарный знак «» по свидетельству №88282, действующий до сих пор;

- заявитель имеет фактическую возможность для производства безалкогольных напитков на производственных мощностях филиала «Патра», в частности, заявитель располагает документами на право использования скважины для получения воды в целях производства напитков, в том числе безалкогольных;

- в силу того, что в соответствии с действующим законодательством филиал не является самостоятельным субъектом права и не может приобретать права и обязанности без указания на юридическое лицо, в заявочной документации были добросовестно указаны реквизиты юридического лица, а именно заявителя;

- производство безалкогольных напитков на производственных мощностях принадлежащих ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» филиалов, является устойчивой практикой заявителя, в частности, осуществляется производство лимонада и минеральной воды «Шихан», носящих название одноименного филиала, расположенного в г. Стерлитамаке, филиалом в г. Калининград осуществляется производство кваса «Остмарк», являющегося продолжением линейки пива «Остмарк», название которых семантически связано с историей г. Калининграда;

- отсутствуют основания полагать, что в отношении обозначения «Свердловское» заявителем будет осуществляться деятельность в ином, незаконном порядке путем производства маркируемой этим обозначением продукции в другом регионе;

- обозначение «Свердловское» обладает различительной способностью в отношении любых напитков, в том числе и безалкогольных, поскольку имеется устойчивая связь с предприятием заявителя, функционирующим долгое время и являющимся правопреемником предприятия, известного под наименованием «Свердловский», при этом широкая известность обозначения «Свердловский» как результата активной и непрерывной деятельности предприятия не была утрачена за счет постоянной отсылке к его прошлому, в частности, посредством информации об истории завода в сети Интернет;

- в целях предотвращения утраты исторической связи и известности обозначения «Свердловское» заявителем был осуществлен запуск производства пива под этим обозначением и подана заявка на регистрацию товарного знака;

- обозначение «Свердловский» в контексте производства и реализации напитков, в том числе безалкогольных, не отсылает к географическому наименованию – ни к прежнему названию города Екатеринбурга, ни к названию региона – Свердловская область, ни к каким-либо другим населенным пунктам, а возрождает историю предприятия по производству напитков, хорошо известного тем, кто живет и работает в этом регионе;

- отсутствие иных производителей с наименованием «Свердловский» или лиц, выпускающих безалкогольные напитки с обозначением «Свердловское», позволило Администрации г. Екатеринбурга предоставить согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявитель обладает законным интересом в приобретении права на заявленное обозначение в отношении безалкогольных напитков с целью предотвращения появления продукции недобросовестных конкурентов и незаконной эксплуатации многолетней истории завода, принадлежащего заявителю;

- отказ в регистрации заявленного обозначения на имя заявителя нарушает принцип равенства субъектов гражданского оборота и противоречит сложившейся практике, когда регистрация в качестве товарных знаков обозначений, имеющих региональную коннотацию, осуществляется при подтверждении производственной связи с местом, с которым обозначение прямо или ассоциативно связано.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2014739477 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

1. Электронная выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»;
2. Справка об истории Завода напитков и минеральных вод «Свердловский» (филиал «Патра» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»;

3. Копия заключения Федеральной антимонопольной службы о приобретении «Хейнекен СЕЕ Холдингс Б.В.» 100% акций с правом голоса ОАО «Патра» от 19.05.2005 г. №ЦА-6986;
4. Копия решения №18-01-08-П единственного участника ООО «Патра» от 18.01.2008 г.;
5. Копия договора о присоединении от 18.01.2008 г.;
6. Копия передаточного акта от 18.01.2008 г.;
7. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ООО «Патра» путем реорганизации в форме присоединения №6089847494731 от 14.04.2008 г.;
8. Примеры публикаций о филиале «Патра» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»;
9. Копия декларации о соответствии ТС №RU Д-RU.АИ16.В.02049, зарегистрированная 28.05.2015 г.;
10. Копия выгрузки сведений из Федерального реестра алкогольной продукции по запросу «Свердловское»;
11. Копия устава ОАО «Патра», в редакции, утвержденной от 28.07.2004 г.;
12. Копия устава ООО «Патра» в редакции, утвержденной от 26.06.2006 г.;
13. Копия свидетельства о регистрации комбинированного товарного знака «Патра» №88282;
14. Копии приказов об установлении временных договорных цен на безалкогольные напитки и пиво по Заводу напитков и минеральных вод «Свердловский»;
15. Публикации в сети Интернет, подтверждающие связь филиала «Патра» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» с Заводом напитков и минеральных вод «Свердловский»;
16. Сведения из реестра Роспотребнадзора по запросу «Свердловское»;
17. Свидетельство о праве собственности заявителя на главное производственное здание завода;

18. Документы о праве использования заявителем скважины для получения воды для производства напитков, в том числе безалкогольных;

19. Письмо об объемах производственных мощностей филиала «Патра» для производства, упаковки и розлива напитков;

20. Копия декларации о соответствии ТС №RU Д-RU.АЯ36.В05806, зарегистрированная 01.06.2015 г.;

21. Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.19.006.Е.002475.02.15 от 10.02.2015 г.;

22. Копия декларации о соответствии ТС № RU Д-RU.АЯ19.В.31090, зарегистрированная 23.02.2015 г.

По результатам рассмотрения поступившего возражения было установлено, что заявленное 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>)).

Принимая во внимание указанную семантику заявленного обозначения «Свердловское» можно сделать вывод, что оно ассоциируется у потребителя с названием определенного российского региона, и, следовательно, вызывает представление о месте нахождения производителя товаров. Изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что обозначение «Свердловское» является описательным, вследствие чего не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, предъявляемым к товарным знакам. При этом мнение заявителя в части наличия у заявленного обозначения различительной способности имеющимися в деле документами не подтверждается.

Вместе с тем было установлено, что 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.

Таким образом, с учетом имеющегося вывода о наличии у заявленного обозначения описательного характера, его регистрация противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании заключения коллегии Роспатент принял решение от 11.04.2017 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.01.2017, оставить в силе решение Роспатента от 17.10.2016.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2017 по делу №СИП-415/2017 (далее – решение СИП) было признано недействительным решение Роспатента от 11.04.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» от 17.01.2017 на решение Роспатента от 17.10.2016 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака по заявке №2014739477. При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть поданное ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» возражение с учетом выводов, приведенных в указанном решении СИП.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения СИП от 21.12.2017 года поступившее возражение по заявке №2014739477 было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 01.03.2018.

При этом заявителем в качестве дополнительных материалов к возражению были представлены сведения, которые, по его мнению, подтверждают отсутствие однозначной связи между обозначением «Свердловское» и наименованием субъекта Российской Федерации «Свердловская область», а именно распечатки из поисковой системы Yandex, Google, распечатки страниц Интернет-энциклопедии Википедия.

С учетом даты (25.11.2014) поступления заявки №2014739477 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 товарного знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; воды; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки арахисово-молочные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напиток миндально-молочный; нектары фруктовые с мякотью; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные, эссенции для изготовления напитков».

Необходимо отметить, что решение Роспатента от 17.10.2016 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения «**Свердловское**» в качестве товарного знака по заявке №2014739477 было основано на выводе о его несоответствии требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товаров.

С учетом доводов заявителя о наличии у него производственных мощностей непосредственно в Свердловской области и ассоциирование заявленного обозначения с этим регионом указанное основание для отказа в регистрации в решении Роспатента от 11.04.2017 было снято.

Вместе с тем, в решении Роспатента от 11.04.2017, признанным решением СИП от 21.12.2017, недействительным, содержался довод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса как описательного

обозначения, вызывающего представление о месте нахождения производителя товаров.

По мнению Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, указав в своем решении от 11.04.2017 предусмотренное пунктом 1 статьи 1483 Кодекса основание для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014739477, тем самым незаконно изменил свое собственное решение от 17.10.2016.

Исходя из решения СИП от 21.12.2017, дополнительные обстоятельства проверяются административным органом только в рамках доводов, содержащихся в возражении. Поскольку решение Роспатента от 17.10.2016 подвергалось заявителем сомнению лишь в части отказа в регистрации товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса (впоследствии снятом), последующее указание основания для отказа в регистрации по пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса не согласуется с задачами защиты гражданских прав в рамках административной процедуры оспаривания ненормативного правового акта государственного органа и реализуемого в рамках этой процедуры публично-правовой функции государственного органа, уполномоченного принимать решение по итогам рассмотрения административного спора.

Учитывая указанные выводы Суда по интеллектуальным правам, а также принимая во внимание снятие оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия не находит причин для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014739477 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2017, отменить решение Роспатента от 17.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014739477.