


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 поступившее 12.03.2015 возражение, поданное по поручению компании Ой Хартвалл Аб, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011738857, при этом установила следующее.



Обозначение  по заявке №2011738857 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 17.11.2011 с датой конвенционного приоритета от 18.10.2011 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Согласно материалам заявки №2011738857 заявленное обозначение является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде словесно-графической композиции, в которой на фоне вертикально ориентированного прямоугольника черного цвета расположен герб с изображением двух рук, держащих меч и саблю, верхняя часть герба увенчана короной. Герб выполнен в красно-желтой цветовой гамме. Под изображением герба расположен словесный элемент «KARJALA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета.

Роспатентом 16.05.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 2 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент сходен до степени смешения с гербом Северной Карелии (область Финляндии, расположенная в Восточной Финляндии, см. Интернет-словари, <http://slovari.yandex.ru>, <http://dic.academic.ru>, <http://mirslouvrei.com>). С учетом представленных заявителем дополнительных материалов, указанный элемент может быть включен в состав заявленного обозначения только в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 2 статьи 1483 Кодекса.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и места нахождения их производителя на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «KARJALA» (в переводе с финского языка – Карелия, см. <http://slovari.yandex.ru>; <http://dic.academic.ru>; <http://mirslouvrei.com>), указывает на субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Западного федерального округа, а заявителем по рассматриваемой заявке является юридическое лицо, находящееся в Финляндии.

Противопоставление по товарному знаку «КАРЬЯЛА» (свидетельство №402728) снято с учетом письма-согласия от правообладателя этого товарного знака.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- обращение к источнику <http://slovari.yandex.ru>, а через него к различным энциклопедиям, в том числе www.ru.wikipedia.org, позволяет выявить следующее:

1) Карелия - (фин. Karjala, швед. Karelen) - в средние века самая восточная историческая провинция Финляндии в составе Швеции, которая на протяжении второго тысячелетия находилась под религиозным и политическим контролем

северо- и центральноевропейских государств, часть исторической территории расселения карелов. После советско-финской войны 1939-1940 годов, когда Карельский перешеек и Северное Приладожье были присоединены к СССР, понятие финской Карелии стало ограничиваться современными провинциями Финляндии Южная Карелия и Северная Карелия;

2) Республика Карелия, Карелия, Карьяла - республика, субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Западного федерального округа;

- открытая энциклопедия Википедия и источник www.dic.academic.ru содержат, в частности, следующие статьи:

1) Karjala (торговая марка) - финское светлое пастеризованное лагерное пиво, производится пивоваренной компанией Hartwall в Хельсинки;

2) Северная Карелия или Похйойс-Карьяла - область Финляндии, расположенная в Восточной Финляндии;

3) Южная Карелия или Этеля-Карьяла - область Финляндии в бывшей губернии Южная Финляндия, часть исторической провинции Карелия, граничит с Россией;

4) Тверская Карелия - ряд территорий Тверской области, район компактного расселения тверских карел;

- необходимо заметить, что в конституции Республики Карелия записано, что наименования «Республика Карелия», «Карелия», «Карьяла» равнозначны, при этом нет упоминаний о наименовании «Karjala»;

- учитывая изложенное, очевидно, что «Karjala» - это многозначный термин, который может относиться к различным географическим областям, расположенным в настоящее время как на территории Российской Федерации, так и Финляндии;

- товары, маркируемые заявленным обозначением, изначально производились в той части Карелии, которая принадлежала Финляндии;

- С 1932 год по 1944 год пиво «Karjala» изготавливалось для магазина Osuusliike Itä-karjala (*финн.* Кооперативный Союз Восточной Карелии), который принадлежал пивоварне Sortavalan panimo Оу в городе Сортавала, расположенном в Восточной Карелии, принадлежащей Финляндии, в течение последующих лет в

результате военных действий город Сортавала принадлежал то СССР, то Финляндии, и после окончания Советско-финской войны снова отошел СССР;

- в 1966 году компания Ой Хартвалл Аб выкупила бренд «Karjala» вместе с самим пивоваренным заводом и приступила к его модернизации, это событие вызвало гнев советского руководства, а пиво получило бесплатную рекламу, благодаря чему его продажи выросли до 1,6 млн. бутылок;

- к 1983 году марка «Karjala» стала занимать 30% рыночной доли всего пивного рынка Финляндии, а в Российской Федерации пиво, маркированное заявленным обозначением, стало продаваться, по крайней мере, с 2004 года;

- холдинг Хартвалл является самой большой пивоварней в Европе с производственными мощностями в Хельсинки, Лахти, Карийоки, по объему продаж пива занимает третье место в Европе, производит пиво, сидры, коктейли и лимонады, бренд «Karjala» представлен сегодня четырьмя сортами - Karjala IVA, Karjala Terva, Karjala III и Karjala IVB;

- заявитель является спонсором ежегодного хоккейного турнира «Кубок Карьяла», в котором участвуют сборные Чехии, Финляндии, России и Швеции, при этом российская команда, руководимая Вячеславом Быковым, выигрывала этот турнир четыре раза подряд с 2006 по 2009 год;

- информация о пиве «Karjala» опубликована на различных российских Интернет-ресурсах, к продаже пиво «Karjala» в России предлагается через Интернет-магазины;

- заявитель реализовал на территории Российской Федерации до даты подачи настоящей заявки в 2004 году 116 306 литров пива, а всего с 2004 по 2011 годы включительно - 2 684 499 литров;

- в связи с изложенным введение потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и места нахождения их изготовителя исключено, поскольку обозначение «Karjala» прочно ассоциируется у российских потребителей с заявителем.

На основании изложенного в возражении выражена просьба заявителя об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного

знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны изобразительного элемента, сходного с гербом Северной Финляндии.

В качестве дополнительных материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- Страницы сайта slovari.yandex.ru, ru.wikipedia.org [1];
- Страницы сайта www.dic.academic.ru [2];
- Страницы сайта www.ru.wikipedia.org [3];
- Страницы сайта www.ru.wikipedia.org, www.visitkarelia.fi [4];
- Страницы сайта www.ru.wikipedia.org [5];
- Страница сайта www.gov.karelia.ru [6];
- Страница сайта fi.wikipedia.org, перевод на русский язык (выдержка) [7];
- Страницы сайта sortavala.goodcities.ru, heninen.net [8];
- Страницы сайта gulikbeer.com.ua [9];
- Аффидевит [10];
- Страницы сайта www.hartwall.fi, www.karialaout.fi; www.inpinto.com [11];
- Страницы сайта ru.wikipedia.org [12];
- Страницы сайтов t-den.ru, tomall.ru, beerimport.ru, naksa.ru, beerocrat.ru, suomi.ru, beerkegerator.ru, www.monblanbeer.ru, www.sbersite.ru, birra.ru [13];
- Маркетинговые материалы, копия этикетки [14].

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегия выявила обстоятельства, которые отсутствовали в решении Роспатента от 16.05.2014, а именно то, что заявленное обозначение по заявке №2011738857 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку входящий в его состав словесный элемент «Karjala», представляющий собой географическое наименование, характеризует заявленные товары, может быть воспринято как указание на место нахождения их изготовителя.

Заявитель был в установленном порядке уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на заседании коллегии, состоявшейся 21.05.2015, и в устной форме высказал свое

несогласие с доводами коллегии относительно дополнительных оснований для отказа в регистрации. По мнению заявителя, обозначение «Karjala» приобрело различительную способность как средство индивидуализации продукции заявителя.

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

С учетом даты (18.10.2011) конвенционного приоритета заявки №2011738857 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.

К таким обозначениям согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товара.

В пункте 2 статьи 1483 Кодекса указано, что в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки, и обозначения, сходные до степени смешения с указанными элементами.


Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

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 комбинированное обозначение  по заявке №2011738857, поданное на регистрацию в качестве товарного знака для товаров 32 класса МКТУ, представляет собой словесно-графическую композицию, в которой на фоне вертикально ориентированного прямоугольника черного цвета расположен герб с изображением двух рук, держащих меч и саблю, верхняя часть герба увенчана короной. Герб выполнен в красно-желтой цветовой гамме. Под изображением герба расположен словесный элемент «KARJALA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета.

Анализ материалов дела показал, что входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент в виде герба сходен до степени смешения с гербом Северной Карелии (область в Восточной Финляндии), см. <http://images.vector-images.com>; <https://wikipedia.org> [4]. Наличие в составе заявленного обозначения указанного элемента, сходного до степени смешения гербом области (провинции) в Финляндии, является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании положения пункта 2 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия приняла во внимание имеющееся в деле заявки №2011738857 письмо главы Регионального совета Северной Карелии, в котором

выражено согласие на включение изображения, сходного до степени смешения с гербом Северной Карелии, в состав товарного знака по заявке №2011738857.

Представленное согласие соответствующего компетентного органа позволяет включить изобразительный элемент в виде герба в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента.

Что касается иных оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2011738857, то необходимо отметить следующее.

Согласно словарным данным [1] входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «KARJALA» в переводе с финского языка означает «Карелия», т.е. представляет собой название географического объекта, который может вызвать представление о месте нахождения изготовителя товаров на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как справедливо было указано в заключении по результатам экспертизы и не опровергается заявителем, Карелия (Республика Карелия, Карьяла) является субъектом Российской Федерации, входящим в состав Северо-Западного федерального округа [3], [6]. Вместе с тем анализ материалов дела показал, что топоним «KARJALA» относится не только к указанному субъекту Российской Федерации. Исходя из представленных заявителем сведений [5], в Тверской области находится район компактного проживания тверских карел, носящий название Тверская Карелия.

Кроме того, Карелия упоминается в словарно-справочных публикациях [1] в качестве самой восточной исторической провинции Финляндии в составе Швеции. В результате определенных исторических событий территория Карелии неоднократно подвергалась разделу между несколькими государствами, в частности, после завершения Советско-финской войны 1941-1944 годов часть Карелии отошла СССР. Вместе с тем в современной Финляндии на территории исторической провинции Карелия существуют области Южная Карелия и Северная Карелия [4].

Наличие указанных сведений в общедоступных источниках информации не позволяет вынести однозначное суждение о принадлежности географического названия «KARJALA» только к территории в составе Российской Федерации.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения изобразительный элемент, сходный до степени смешения с гербом Северной Карелии, обуславливает возникновение у потребителей ассоциации не с Республикой Карелией в составе Российской Федерации, а с областью Северная Карелия в составе Финляндии.

В этой связи довод экспертизы о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и места нахождения их изготовителя, является необоснованным. Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Необходимо отметить, что из представленных материалов возражения усматривается, что обозначение «KARJALA» представляет собой название финского светлого пастеризованного лагерного пива. Заявителем представлены общедоступные сведения из сети Интернет [11] – [13], выполненные на русском языке и опубликованные на сайтах в доменной зоне России, которые касаются финской компании Хартвалл и производимой ей продукции под заявленным обозначением. При этом согласно данным электронной энциклопедии Википедия [4], производство пива «KARJALA» осуществлялось в Финляндии еще с 30-х годов прошлого века. Имеющиеся в деле распечатки с различных сайтов, предлагающих к продаже напитки, в том числе пиво «KARJALA», содержат фотографии продукции, маркированной заявленным обозначением, и сведения о ее изготовителе – компании Ой Хартвалл Аб, Финляндия.

Все вышеуказанное способствует возникновению у потребителя устойчивой ассоциативной связи товара «пиво», маркированного заявленным обозначением, с конкретным производителем, а, следовательно, приобретением обозначением «KARJALA» различительной способности в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво», что позволяет признать его охраноспособным в составе товарного знака для этого вида товаров.

В отношении других заявленных товаров 32 класса МКТУ заявителем не представлено документов, позволяющих придти к выводу о том, что обозначение «KARJALA» воспринимается потребителем не в качестве географического наименования, ассоциирующегося с местом нахождения изготовителя товаров, а в качестве средства индивидуализации компании Ой Хартвалл Аб. Указанное обуславливает вывод о неохраноспособности словесного элемента «KARJALA» для заявленных товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков». Принимая во внимание тот факт, что неохранные элементы (изобразительный элемент в виде герба и словесный элемент «KARJALA») занимают в составе заявленного обозначения доминирующее положение, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для вышеуказанной части заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не усматривает оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товара 32 класса МКТУ «пиво».

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.03.2015, отменить решение Роспатента от 16.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011738857.