

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 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».

Роспатентом 17.10.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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.

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

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».

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 у потребителя с названием определенного российского региона, и, следовательно, вызывает представление о месте нахождения производителя товаров. При этом следует указать, что согласно общедоступным сведениям сети Интернет (см. например, бизнес-справочник ЭКОМ, <http://yecom.ru>), на территории Свердловской области в качестве производителей минеральных вод и других безалкогольных напитков зарегистрировано свыше семидесяти предприятий, которые вправе использовать при маркировке выпускаемой продукции обозначение «Свердловское» в качестве указания на местонахождение предприятия.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что обозначение «Свердловское» является описательным, вследствие чего не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, предъявляемым к товарным знакам.

Вместе с тем, в заключении экспертизы приведен довод о том, что обозначение «Свердловское» в отношении заявителя способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товара.

В этой связи, изучив представленные заявителем документы, коллегия установила, что ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», местом нахождения которого является Санкт-Петербург, принадлежит филиал «Патра» на территории

Свердловской области, г. Екатеринбург, образованный на базе завода напитков и минеральных вод «Свердловский».

Кроме того, из материалов дела следует, что, имея ряд филиалов в других регионах Российской Федерации (в частности, в г. Стерлитамак, Республика Башкирия; в г. Калининград, Калининградской области), заявитель занимается производством безалкогольных напитков, название которых семантически связано с местом их производства. Так, филиалом «Шихан», расположенным в г. Стерлитамаке, осуществляется выпуск лимонада и минеральной воды «Шихан», порождающего ассоциации с Башкирией (название четырех гор в Башкирии), филиалом в г. Калининград производится квас «Остмарк», название которого исторически связано с историей г. Калининграда (в переводе с немецкого языка означает «восточная марка», это название получила Австрия после осуществления Германией аншлюса в 1938 году).

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.

Что касается доводов возражения в части различительной способности заявленного обозначения, то из имеющихся в деле документов указанное не усматривается.

Так, в возражении приводятся сведения об истории расположенного в Свердловской области филиала заявителя.

Действительно, филиал «Патра» исторически связан с заводом напитков и минеральных вод «Свердловский», построенным в Свердловске в 80-х годах прошлого века. В ходе приватизации 1994 года завод «Свердловский» стал Открытым акционерным обществом «Патра», и в дальнейшем его организационно-правовая форма менялась на общество с ограниченной ответственностью [7]. Указанные преобразования усматриваются и из имеющихся в деле уставных документов общества «Патра» [11], [12]. В 2005 году ОАО «Патра» стала частью

корпорации «Хейнекен» [3]. В 2008 году была осуществлена реорганизация ООО «Патра» в форме присоединения к ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» [4], [5], [6].

Таким образом, на момент подачи заявки №2014739477 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака филиал заявителя, созданный на базе завода напитков и минеральных вод «Свердловский», уже около двадцати лет имел иное название, а именно «Патра». С этим названием завода и ассоциировалась выпускаемая продукция. В этой связи довод возражения о широкой известности обозначения «Свердловский» как средства индивидуализации предприятия заявителя представляется необоснованным.

Как следует из исторической справки [8], опубликованной на официальном сайте заявителя (<http://www.heinekenrussia.com>), в первые годы завод напитков и минеральных вод «Свердловский» выпускал только газированную и минеральную воду. Начиная с 1993 года завод приступил к производству пива.

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что в бытность завода напитков и минеральных вод «Свердловский», а именно в 1988 году, была выпущена минеральная вода под обозначением «Свердловский», а также наличие у филиала «Патра» лицензии на право пользования недрами [18], позволяющей осуществлять эксплуатацию запасов подземных вод. Однако, документальные подтверждения производства воды под обозначением «Свердловский» в материалах дела отсутствуют.

Заявителем также не представлены сведения о том, что обозначение «Свердловское» использовалось для маркировки какой-либо продукции, за исключением пива [9]. Приведенные в возражении сведения [14] о перечне выпускаемой на заводе «Свердловский» безалкогольной продукции в 1993 году не содержат какого-либо упоминания о товарах, маркированных обозначением «Свердловское», «Свердловский», «Свердловская». Не усматривается данная информация и из представленных интерактивных изданий [8].

Указанные обстоятельства не позволяют коллегии прийти к выводу, что обозначение «Свердловское» обладает различительной способностью и

воспринимается потребителем в качестве средства индивидуализации выпускаемой заявителем безалкогольной продукции.

Таким образом, с учетом изложенного выше 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 17.01.2017, оставить в силе решение Роспатента от 17.10.2016.