

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 08.02.2018 возражение, поданное ООО «Объединенные Пивоварни Хайнекен», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015743808, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «**Свердловское**» по заявке №2015743808 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 30.12.2015 на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.08.2017 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, занимающий доминирующее положение в составе заявленного обозначения

словесный элемент «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>).

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:

- 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 «Свердловское» 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 №2015743808 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

- Публикация в сети Интернет, подтверждающие известность филиала «Патра» ООО «Объединенные Пивоварни Хайнекен» как правопреемника Завода напитков и минеральных вод «Свердловский» и ассоциации с ним [1];

- Копия декларации о соответствии ТС №RU Д-RU.АИ16.В.02049, зарегистрированная 28.05.2015 [2];

- Копия титульного листа технологической инструкции по производству пива светлого «Свердловское живое» непастеризованное ТИ 9184-005-44336385-2015, с указанием даты 2015г. [3];

- Материалы о продвижении и наградах продукции «Свердловское» [4];

- Копия согласия на регистрацию обозначения «Свердловское» от 28.12.2015 №0134/01-17/002/7064, подписанные заместителем Главы г. Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам В.Ю. Боликовым [5];

- Отчет Фонда ВЦИОМ по результатам исследования «Восприятие потребителями марки пива «Свердловское» [6];

- Информация по запросу в сети Интернет «Екатеринбургский пивзавод» [7];

- Информация по запросу в сети Интернет «Тапи» [8];

- Информация по запросу в сети Интернет «Жигулевское пиво» [9];

- Информация по запросу в сети Интернет «Уральская пивоварня» [10];

- Информация по запросу в сети Интернет «Тагильская пивоварня» [11];

- Информация по запросу в сети Интернет «Тагил пиво» [12];

- Информация по запросу в сети Интернет «Свердловск пивовар» [13];

- Информация по запросу в сети Интернет «Свердловская пивоварня» [14];
- Информация по запросу в сети Интернет «Питерский пивзавод» [15];
- Информация по запросу в сети Интернет «Каменский пивзавод» [16];
- Информация по запросу в сети Интернет «Исетский пивзавод» [17];
- Публикация в сети Интернет относительно нахождения монументов, посвященных границе Европы и Азии на территории Свердловской области рядом с заводом заявителя [18];

- Информация в отношении напитка «сакэ» [19];

Кроме того, на стадии экспертизы заявителем также представлялись следующие документы:

- Копии приказов об установлении временных договорных цен на безалкогольные напитки и пиво по Заводу напитков и минеральных вод «Свердловский» [20];

- Копия Устава ОАО «Патра» в редакции от 28.07.2004 [21];

- Копия Устава ООО «Патра» в редакции от 26.06.2006 [22];

- Публикации в сети Интернет, подтверждающие связь филиала «Патра» ООО «Объединенные Пивоварни Хайнекен» с Заводом напитков и минеральных вод «Свердловский» [23];

- Фотографии внешнего вида продукции заявителя, маркируемой заявлением обозначением [24];

- Информационное письмо об объемах отгрузок пива «Сверловское» производства ООО «Объединенные Пивоварни Хайнекен» [25];

- Информация о знаке «Екатеринбургское качество», размещенная на официальном портале Екатеринбург.рф [26];

- Копия заседания Координационного совета по программе «Екатеринбургское качество» [27];

- Копия электронной выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Объединенные пивоварни Хайнекен» [28];

- Справка об истории Завода напитков и минеральных вод «Свердловский» (в дальнейшем – филиал «Патра» ООО «Объединенные пивоварни Хайнекен» [29];

- Копия заключения Федеральной антимонопольной службы о приобретении «Хайнекен СЕЕ Холдингс Б.В.» 100% акций с правом голоса ОАО «ПАтра» от 19.05.2005 №ЦА-6986 [30];
- Копия решения №18-01-08-П единственного участника ООО «Патра» от 18.01.2008 [31];
 - Копия договора о присоединении от 18.01.2008 [32];
 - Копия передаточного акта от 18.01.2008 [33];
 - Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ООО «Патра» путем реорганизации в форме присоединения №8089847494731 от 14.04.2008 [34];
 - Публикации из сети Интернет, посвященные обзору выпуска Пивоваренной компании «Балтика» пива «Свердловское» в 2003г. [35];
 - Копия страницы с Интернет-сайта Пивоваренной компании «Балтика», содержащей анонс выхода пива «Свердловское» [36];
 - Копия выписки из Федерального реестра алкогольной продукции по запросу «Балтика», «Свердловское» [37];
 - Копия электронной выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Пивоваренная компания «Балтика» [38];
 - Информация о филиалах и заводах Пивоваренной компании «Балтика» [39];
 - Информация о дистрибуции Пивоваренной компании «Балтика» в Уральском регионе [40];
 - Фотографии пива «Свердловское» производства Пивоваренной компании «Балтика» [41];
 - ГОСТы и Технические условия [42];
 - Публикации, посвященные истории советского пива [43];
 - Информация о сортах пива с ресурса www.bestofbeer.ru, в том числе о сортах «номерного» пива «Балтика» [44];
 - Информация с сайта Пивоваренной компании «Балтика» о выпуске пива «Свердловское» [45];

- Информация о сорте пива «Свердловское» с сайта Пивоваренной компании «Балтика» [46];
- Информация об истории Исетского пивзавода [47];
- Информация об истории Каменск-Уральского пивоваренного завода [48];
- Информация с сайта ООО «Полевская Пивоварня» об ассортименте пивной продукции [49];
- Информация об истории завода в г. Карпинске [50];
- Электронная выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Карпинское пиво» [51].

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

С учетом даты (30.12.2015) поступления заявки №2015743808 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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 доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, в частности, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Исходя из требований пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть предоставлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Заявленное обозначение «**Свердловское**» по заявке №2015743808, поданной 30.12.2015, является комбинированным, представляет собой горизонтально ориентированный четырехугольник синего цвета, в верхней и нижней частях которого расположены полосы темно-зеленого цвета. Прямоугольник расположен под углом. На фоне прямоугольника расположен словесный элемент «Свердловское», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с эффектом тени бордового и черного цветов, часть словесного элемента подчеркнута двумя полосами белого и бордового цветов. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

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 [21] – [23], [28] – [34] 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 «Хайнекен». В 2008 году была осуществлена реорганизация ООО «Патра» в форме присоединения к ООО «Объединенные пивоварни Хайнекен».

Таким образом, на дату (30.12.2015) подачи заявки №2015743808 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 [20], представляющем собой прейскурант цен на выпускаемую заводом «Свердловский» в 1993 году безалкогольную и пивоваренную продукцию товара под обозначением «Свердловский» не значится.

Более того, в деле имеются сведения, которые не отрицаются заявителем, что обозначение «Свердловское» в предшествующий дате подачи рассматриваемой заявки №2015743808 период времени использовалось иными предприятиями для маркировки пива, например, Исетским пивзаводом (см. представленные в обращении от 07.07.2016 от 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 [2] от 28.05.2015, сведения о продвижении и наградах продукции «Свердловское» [4] 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 подачи рассматриваемой заявки №2015743808 обозначение «Свердловское» приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации продукции и ассоциировалось исключительно с заявителем.

Что же касается настоящего периода времени, то в деле рассматриваемой заявки имеются материалы [6], [35] – [37], [44] - [47] о том, что под обозначением «Свердловское» выпускается пиво производства ОАО «Пивоваренная компания «Балтика».

Информированность потребителя о пиве, сопровождаемом в гражданском обороте обозначением «Свердловское», усматривается из представленного заявителем социологического исследования Фонда ВЦИОМ [6] 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 [6] 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



« **Свердловское** » 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 словесный элемент заявленного обозначения «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, следовательно, является неохраняемым. Учитывая, что неохраняемый элемент в составе заявленного обозначения занимает доминирующее положение, заявленному обозначению по заявке №2015743808 не может быть предоставлена правовая охрана.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.03.2018, оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2017.