

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 03.08.2022, поданное ООО «Тихорецкий пивоваренный завод», г. Тихорецк, Краснодарский край (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021743712, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ТИХОРЕЦКОЕ» по заявке №2021743712, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.07.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 04.04.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021743712. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение «Тихорецкое» - является прилагательным от слова «Тихорецк» - географическое название, город (с 1926) в России, Краснодарский край, см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/57412/Тихорецк>, которое воспринимается как указание на место производства товаров, место нахождения заявителя, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Представленные заявителем дополнительные материалы не снимают указанное основание для отказа в регистрации товарного знака, поскольку не содержат достаточного объема информации для подтверждения того, что обозначение приобрело различительную способность до даты подачи заявки в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В Роспатент 03.08.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель предоставил доказательства, подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования с 1996 года;

- при подаче заявки № 2021743712, а также дополнительных доводов ООО «Тихорецкий пивоваренный завод» исходил из судебной практики, сформированной Судом по интеллектуальным правам по вопросу применения подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- так, по делу № СИП-384/2017 Суд по интеллектуальным правам выработал правовой подход, согласно которому в процессе проверки соответствия заявленного на регистрацию обозначения, представляющего собой или включающего географическое название, рекомендуется, в первую очередь, проанализировать, будет ли заявленное географическое название восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя в отношении товаров, указанных заявителем в перечне. При анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения положений статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя;

- в случае, когда характеристики товара не связаны с географическим происхождением, такой анализ должен охватывать ассоциативные связи потребителя

применительно к месту производства, сбыта конкретного товара, указанного в заявке, а также месту нахождения производителя такого товара;

- законодательством Российской Федерации не установлен безусловный запрет на использование географических наименований в товарных знаках. В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 г. (дело №СИП-762/2021), постановлением Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 г. (дело №СИП-762/2021) (аналогичный подход приведен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2016 по делу №СИП-47/2016, определении Верховного Суда Российской Федерации от 12.12.2016 №300-ЭС16-14605), для целей применения данного основания для отказа в регистрации требуется установление ассоциативных связей потребителей, а именно: может ли соответствующее обозначение восприниматься ими как указание на место нахождения изготовителя товара;

- в заключении экспертизы отсутствует вывод об известности российскому потребителю спорного географического наименования (Тихорецк) как места производства товаров 32 класса МКТУ;

- в своих дополнительных доводах заявитель привел доказательства того, что город Тихорецк не ассоциируется и не может ассоциироваться у потребителей с местом производства пива, как, например, Прага или Мюнхен. Вообще следует отметить, что ни один из регионов Российской Федерации, не славится в общепринятом понимании как производитель пива, как например, Тула славится своими самоварами и пряниками, а Сибирь мехами. Четыре крупнейших производителя пива в России — «Балтика» (принадлежит датской Carlsberg), «Объединенные пивоварни Хайнекен» (голландская Heineken), «САН ИнБев» (американо-бельгийская AB InBev) и «Эфес Рус» (турецкая Anadolu Efes). При этом весь Краснодарский край, не говоря уже об одном заводе из города Тихорецка, не входит даже в ТОП-15 регионов по производству пива. К примеру, по состоянию на январь-май 2014 года на долю Санкт-Петербурга, являющегося лидером среди всех регионов России по производству пива, приходится 7,2 % производства пива. На Алтайский край, занимающий 15-ю строчку того же рейтинга приходится 2,4 % общероссийского производства пива. Краснодарский край в этом

рейтинге даже не отражен - его объемы находятся в границах статистической погрешности и включен в объем прочих регионов;

- более того, сам город Тихорецк не относится к числу широко известных географических объектов. Как следует из заключения экспертизы, эксперт использовал в своей работе Интернет-ресурс <https://dic.academic.ru/> (Словари и энциклопедии на Академике), представляющий собой агрегатор словарей и энциклопедий. Данный ресурс дает статьи про г. Тихорецк из Энциклопедического словаря, Географической энциклопедии, Большого Энциклопедического словаря, справочника «Русская история», Словаря синонимов, Википедии, Большой Советской Энциклопедии, справочника «Города России», Топонимического словаря, справочника «Населенные пункты и индексы России». Ни один из этих источников не указывает город Тихорецк как центр пивоварения. Также ни один из приведенных экспертов источников не приводит каких-либо значимых исторических событий, которые сделали бы город Тихорецк известным для широкой публики. Город Тихорецк не ассоциируется и не может ассоциироваться у широкого круга потребителей с пивоварением еще и потому, что даже сам по себе город Тихорецк не является широко известным географическим пунктом. Это очевидно при анализе поисковых запросов в сети Интернет со словом «Тихорецк». Исследование поисковых запросов наглядно демонстрирует общественный интерес к соответствующему слову и свидетельствует о его важности и известности. Анализ таких запросов является достаточно объективным и репрезентативным, поскольку имеет очень большую выборку, охватывает широкую аудиторию (фактически, всех русскоязычных пользователей сети Интернет), объективно отражает фактически сложившуюся картину, исключает возможность влияния на результаты такого исследования;

- отказ в регистрации товарного знака «Тихорецкое» в отношении товаров 32 класса МКТУ (заявка №2021743712), выраженный в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.04.2022, является незаконным, не обоснованным, противоречит правовому подходу, сформированному Судом по интеллектуальным правам и Верховным Судом РФ, сделан без учета и анализа представленных заявителем материалов и доказательств, нарушает права и законные интересы заявителя и подлежит отмене;

- заявленное обозначение «Тихорецкое» подлежит регистрации в качестве товарного знака на имя ООО «Тихорецкий пивоваренный завод». Заявитель располагает огромным массивом документов, подтверждающих значительный объем производства им и реализации продукции под обозначением «Тихорецкое», предоставление которых физически крайне затруднительно ввиду их значительного объема (один только реестр УПД за 2010-2022 годы только по одному наименованию составил 916 страниц). При необходимости подтвердить достоверность предоставленных сведений и/или по требованию коллегии ООО «Тихорецкий пивоваренный завод» может предоставить выборочно любой документ за последние 5 лет (срок хранения документов).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.04.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021743712 в отношении заявленного перечня товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.04.2022 №2021743712/50(Z21003217) об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ (заявка № 2021743712).
2. Статья по адресу <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/57412/ТНХopenК>, на которую ссылается экспертиза.
3. Сведения сервиса Яндекс.Вордстат о количестве запросов слова «Москва».
4. Сведения сервиса Яндекс.Вордстат о количестве запросов слова «Тихорецк».
5. Статья «Города России» с сайта Википедия.
6. Анализ запросов в сети Интернет названий средних городов России (на основе данных Яндекс.Вордстат 06.06.2022).
7. Сведения из Федерального реестра алкогольной продукции в отношении товара «пиво» под зарегистрированным товарным знаком «Клинское» (товарный знак № RU 000012).
8. Сведения из Федерального реестра алкогольной продукции в отношении пива под зарегистрированным товарным знаком «Окское» (№ 789977).

9. Сведения из Федерального реестра алкогольной продукции в отношении пива под зарегистрированным товарным знаком «Симбирское» (№ 447988).
10. Результаты поисковых запросов «пиво тихорецкое» в поисковой системе Яндекс.
11. Результаты поисковых запросов «пиво тихорецкое» в поисковой системе Google.
12. Копии трудовых книжек отдельных ключевых специалистов нашего завода.
13. Письмо ООО «Продснаб».
14. Реестр УПД на отгрузку пива «Тихорецкое живое» за 2010-2022 годы.
15. Судебная практика, подтверждающая неправомерное использование обозначения «Тихорецкое» (контрафакт).
16. Документы, подтверждающие поставку продукции под брендом «Тихорецкое» на экспорт.
17. Письмо ООО «Соуд - Сочинские выставки» об участии ООО «Тихорецкий пивоваренный завод» в выставках с 1999.
18. Распечатка страницы сайта Youtube с видеообзором пива «Тихорецкое» производства ООО «Тихорецкий пивоваренный завод».
19. Сведения о регистрации товарного знака №602190, класс МКТУ 32, словесное обозначение «Хадыженское».
20. Сведения о регистрации товарного знака № 723002, класс МКТУ 32, словесное обозначение «Хадыженское».
21. Сведения о регистрации товарного знака № 789977, класс МКТУ 32, словесное обозначение «Окское».
22. Сведения о регистрации товарного знака № 447988, класс МКТУ 32, словесное обозначение «Симбирское».

Изучив материалы дела и заслушав участников возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.07.2021) подачи заявки №2021743712 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно требованиям 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 доминирующего положения.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены 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 заявленном 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 «ТИХОРЕЦКОЕ» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ- аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусли виноградно-неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков.

Коллегия отмечает, что заявленное словесное обозначение является прилагательным от названия города Тихорецк в Краснодарском крае (см., например, <https://ru.wikipedia.org/>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/46925>).

Тихорецк - административный центр Тихорецкого городского поселения и Тихорецкого района Краснодарского края. Город Тихорецк получил свое название в 1926 году. До этого времени назывался станцией Тихорецкая, которая являлась крупным железнодорожным узлом Владикавказской железной дороги. Источник: <https://znachenie.mozaiyka.ru/articles/pochemu-tihoretsk-tak-nazvali.html>

По информации с сайта администрации города (см., <https://tihoretsk-gorod.ru/index.php/gorodskaya-sreda/o-gorode>) Тихорецк, в котором проживает около 60-ти тысяч человек - это крупнейший на северо-востоке Краснодарского края культурный и промышленный центр с развитой инфраструктурой. Здесь пересекаются железнодорожные магистрали из Ростова-на-Дону, Волгограда, Краснодара и Махачкалы. По территории города проходит федеральная автомагистраль сообщением Ростов-Махачкала. Станция Тихорецкая Северо-Кавказской железной дороги - это мощный ж/д узел, который не без оснований называют важным стратегическим звеном в экономике всего Северного Кавказа.

Промышленный потенциал Тихорецкого городского поселения представляют такие предприятия, как ТРУМН АО «Черномортранснефть», ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В.Воровского», «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий», филиал АО «ДАНОН Россия», АО «Сыркомбинат «Тихорецкий», ПАО «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий», ООО «Кубаньхлеб», Тихорецкий хлебокомбинат АО «ЖТК», ООО «Тихорецкий пивоваренный завод», филиал АО «НЭСК-электросети», «Тихорецкэлетросеть», филиал ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети, ООО «Аркадия», Тихорецкая нефтебаза ПАО «НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт», ПАО «ТНС энерго Кубань», Ейский филиал Тихорецкий производственный участок и другие. В Тихорецке осуществляют свою деятельность 9 коммерческих банков.

На территории города находятся 12 дошкольных учреждений, 6 общеобразовательных школ, 2 гимназии, 1 вечерняя школа, 1 школа-интернат для слабослышащих, 1 дорожно-техническая школа. Из учреждений среднего и высшего профессионального образования функционируют: филиал Кубанского государственного университета, Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта, Тихорецкий техникум отраслевых технологий. На базе «Спортивно-оздоровительного центра «Ледовый дворец» осуществляют свою деятельность 3 школы: хоккея, фигурного катания, единоборств и танцев.

В городе сохранилось 33 памятника исторического и культурного наследия народов России. Это памятники, обелиски, бюсты, могилы Героев Советского

союза, мемориальный комплекс, здания, имеющие культурную и историческую ценность. Визитная карточка Тихорецка – Паровоз СО-12, побывавший в Берлине и застывший в камне на Привокзальной площади города.

Практически каждый год в Тихорецке появляются новые интересные и памятные места. Преображают территорию города недавно установленные памятник Железнодорожнику к 145-летию Тихорецка на привокзальной площади, новый арт-объект к 75-летию Великой Победы на Аллее Славы, благоустроенные зоны отдыха, парк на улице Чапаева к 80-летию Краснодарского края, современные площадки для детей и молодежи, новый скейт-парк.

На территории города расположены четыре храма. Свято-Успенский храм построен в 1911 году (110 лет назад), на его территории сегодня располагается Епархиальное управление Тихорецкой епархии. Сравнительно недавно открыты храмы Святой Блаженной Ксении Петербургской (2006 год), Святого Праведного Иоанна Русского (2018 год) и Свято-Воскресенский храм-часовня (2006 год). На месте разрушенной Николаевской церкви (территория нынешнего Тихорецкого железнодорожного техникума) установлен памятник Святителю Николаю Чудотворцу (2010 год).

Благодаря прославленному земляку генеральному конструктору ЦСКБ «Прогресс» Дмитрию Ильичу Козлову этот южный городок связан с эрой покорения космического пространства. В зале космоса, разместившемся в стенах Тихорецкого историко-краеведческого музея и созданном благодаря Д.И.Козлову, тихоречане с самого детства узнают о ракетостроении и космонавтах.

Данный географический объект (Тихорецк) известен российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте, его истории, достопримечательностях и жизни жителей этого города, с предложениями посетить этот небольшой тихий городок (см., например, <https://tur-ray.ru/tihoretsk-attractions.html>; <https://gorodarus.ru/tikhoretsk.html>; <https://novii-gorod.ru/szfo/istoriya-tihorecka.html>; <https://101hotels.com/recreation/russia/tihoretsk/about>; <https://dzen.ru/media/putechestvie/tihoreck-tihii-provincialnyi-gorodok->

5c4899c657a46200adebab18; <https://hotel-vulkan.ru/szfo/istoriya-tihorecka.html>; http://nubo.ru/pavel_egorov/books/tihotetsk.html и т.д.). Указанные сайты, в том числе содержат информацию об истории пивоварения на тихорецкой земле.

Таким образом, с учетом того, что всемирная информационная сеть Интернет является доступным для среднего российского потребителя источником получения необходимой информации, заявленное обозначение «ТИХОРЕЦКОЕ» может восприниматься как указание на место производства товара и местонахождение его производителя, т.е. является описательной характеристикой заявленных товаров 32 класса МКТУ. В этой связи следует обратить внимание, что обозначения, характеризующие товары, должны быть свободными для использования всеми производителями в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно представленных заявителем документов следует указать, что они не свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «ТИХОРЕЦКОЕ» приобрело различительную способность до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака и ассоциируется исключительно с заявителем в качестве средства индивидуализации вышеуказанных товаров 32 класса МКТУ, исходя из требований, установленных пунктом 35 Правил.

В частности, следует отметить, что представленные заявителем материалы касаются только одного товара 32 класса МКТУ – пиво. В отношении остальных заявленных товаров какие-либо документы отсутствуют.

В отношении документов, которые по мнению заявителя, подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности для товара «пиво», коллегия отмечает следующее.

Представленный заявителем в возражении реестр универсальных передаточных документов (УПД), а также ранее представленные товарные накладные не позволяют установить объемы поставок товара. При этом следует отметить, что согласно указанным документам товар реализовывался в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области, единичные поставки товара осуществлялись в Москву, республику Адыгея, Астраханскую, Волгоградскую и Тульскую области. Таким

образом, продукция продавалась, в основном, в южном федеральном округе, к которому принадлежит и город Тихорецк, где находится заявитель.

Таким образом, отсутствуют сведения об объемах продаж товара под заявленным обозначением, территория распространения товара охватывает только часть территории Российской Федерации, на которой действует исключительное право на товарный знак, не представлены также сведения о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов.

В силу отсутствия предусмотренных пунктом 35 Правил доказательств приобретения заявленным обозначением различительной способности у коллегии нет оснований для вывода о том, что средний российский потребитель воспринимает обозначение «ТИХОРЕЦКОЕ» не как производное от названия географического объекта «Тихорецк», а как средство индивидуализации продукции заявителя.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 04.04.2022, в связи с чем отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, коллегия отмечает, что данные регистрации касаются иных обозначений, обстоятельства регистрации которых не являются предметом рассмотрения данного возражения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 04.04.2022.