

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 26.10.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Публичным акционерным обществом «КАРЛСБЕРГ УКРАИНА», Украина (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1232095.

Знак по международной регистрации №1232095 с конвенционным приоритетом от 09.09.2014 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 23.09.2014 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Роспатентом 28.06.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1232095. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что все цифры и словесные элементы, входящие в состав знака по международной регистрации №1232095 являются неохранными, так как указывают на место производства товаров и год основания фирмы заявителя.

В поступившем 26.10.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесное обозначение «Львівское» приобрело различительную способность в результате его использования заявителем до даты приоритета знака по международной регистрации №1232095, что подтверждается приложенными к возражению материалами;
- страна Украина и город Львов не имеют репутацию географических объектов, с которыми ассоциировалось бы пивоварение (как, например, Чехия, Германия и тд.);
- заявитель ограничивает перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1232095, товарами 32 класса МКТУ – «пиво».

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

- копии контрактов и спецификаций к ним [1];
- копия уставов ПАО «Карслберг Украина» и ПАО «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «СЛАВУТИЧ» [2];
- копия свидетельства о награждении продукции заявителя золотой медалью на конкурсе дегустации пива [3];
- информация из сети Интернет [4];
- копии рекламных материалов [5];
- информационное письмо от ООО «Пивоваренная компания «Балтика» [6].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1232095 в отношении товаров 32 класса МКТУ «bière» (пиво) с исключением из правовой охраны всех словесных элементов и цифр за исключением словесного элемента «Львівское».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.09.2014) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1232095 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Пунктом 2.3 Правил установлено, что доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Знак по международной регистрации №1232095 представляет собой комбинированное



обозначение, представляющее собой этикетку, включающую в себя словесный элемент «Львівське», выполненный оригинальным крупным шрифтом, расположенный в центре композиции на фоне ленты. Под ним расположен словесный элемент «Україна», выполненный стандартным мелким шрифтом, и цифры «1715», выполненные оригинальным шрифтом. В верхней части композиции расположен графический элемент в виде герба. Над ним расположен словесный элемент «Львівська

пивоварня», выполненный стандартным мелким шрифтом. Фоном композиции является городской пейзаж.

Довод, изложенный в решении Роспатента от 28.06.2016, о том, что словесные и цифровые элементы, включенные в рассматриваемый знак, сами по себе не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем не оспаривается.

Заявителем представлен ряд документов, свидетельствующих, по его мнению, о том, что словесное обозначение «Львівське» приобрело различительную способность до даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака.

Анализ представленных документов показал следующее.

Представленные копии контрактов [1] свидетельствуют о том, что на дату их заключения производителями и поставщиками пива, маркированного словесным обозначением «Львівське», являлись ОАО «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «СЛАВУТИЧ» и ОАО «Львовівська Пивоварня»

Вместе с тем, согласно представленным уставам [2], ПАО «Карлсберг Украина» является правопреемником ОАО «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «СЛАВУТИЧ» и ОАО «Львовівська Пивоварня» по всем правам и обязанностям.

Таким образом, упомянутые документы [1] свидетельствуют о том, что, начиная с 2006 года, заявителем заключались контракты с российскими компаниями о поставке больших объемов пива, маркированного словесным обозначением «Львівське», во многие города Российской Федерации (Москва, Белгород, Калининград, Смоленск, Шахты, Воронеж, Ярославль и другие).

Следует отметить, что данные документы представлены заявителем в хронологической последовательности на каждый год в промежутке с 2006 по 2012 год, что свидетельствует о регулярности поставок товаров заявителя, маркированных словесным обозначением «Львівське», на территорию Российской Федерации. Как следует из спецификаций к представленным контрактам, объем поставленной продукции за указанные периоды времени достигает от 100 000 до 800 000 бутылок в год.

Информационное письмо [6] содержит информацию о том, что, начиная с 2013 года, ООО «Пивоваренная компания «Балтика» занимается производством пива,

маркированного словесным обозначением «Львівське». В данном письме приводится информация о том, что с указанного периода времени данная продукция поставляется ООО «Пивоваренная компания «Балтика» в Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Дальневосточный, Уральский, Приволжский и Южный Административные округа, и предлагается к продаже в крупнейших торговых сетях, таких, как «X5 Retail Group», «Ашан», «Лента» и «Магнит». За период с 2013 по 2016 год объем продаж пива, маркированного словесным элементом «Львівське», составил 813,5 тысяч гектолитров, а общие затраты на разработку упаковки, рекламы и продвижения указанной продукции составили 16,9 миллионов рублей.

В этой связи, необходимо обратить внимание, что заявитель и ООО «Пивоваренная компания «Балтика» входят в один пивоваренный концерн – «Baltic Beverages Holding», что подтверждается сведениями из сети Интернет, в частности, с официального сайта данного концерна - <http://www.carlsberggroup.com>. Таким образом, упомянутая в письме [6] деятельность ООО «Пивоваренная компания «Балтика» по изготовлению и продвижению товаров, маркированных словесным обозначением «Львівське», соотносится заявителем.

Коллегией было принято во внимание, что пиво, маркированное словесным обозначением «Львівське», экспонировалось заявителем на крупных выставках, таких как «VII международный конкурс-дегустация пива» (2001 год, Минск), «X Международный профессиональный конкурс «Лучшее пиво, лучший безалкогольный напиток и лучшая минеральная вода года» (2006 год, Москва), «XII Международный симпозиум «Пиво, безалкогольные напитки, минеральные и питьевые воды – к новым горизонтам» (2007 год, Москва), где было премировано высокими наградами.

Исходя из совокупности представленных материалов, коллегия пришла к выводу о том, что товары 32 класса МКТУ – «пиво», маркированные словесным обозначением «Львівське», действительно были известны российскому потребителю задолго до даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака как товары, введенные в гражданский оборот заявителем, и, следовательно, на основании абзаца 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, словесный элемент «Львівське», включенный в состав рассматриваемого знака, может быть признан охраноспособным.

Принимая во внимание расположение остальных словесных элементов и цифр, включенных в состав знака по международной регистрации №1232095, коллегия считает, что в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса они могут быть включены в состав указанного знака в качестве неохраняемых элементов, что заявителем не оспаривается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2016, отменить решение Роспатента от 28.06.2016, и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1232095 в отношении товаров 32 класса МКТУ – «bière» с исключением из правовой охраны всех словесных элементов и цифр, кроме «Львівське».