

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 04.10.2011. Данное возражение подано компанией «Žatecký pivovar, spol. s.r.o.», Чешская республика (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.06.2011, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации №1022717 был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 13.08.2009 с конвенционным приоритетом от 13.08.2009 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1022717 является комбинированным и представляет собой этикетку, в центральной части которой помещен словесный элемент «ŽATEC», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, ниже помещены словесные элементы «ŽATECKÝ PIVOVAR» и «Česká Republika», а также герб, стилизованное изображение города и словесные элементы «THE FINEST OF CZECH BEER». В верхней части знака расположено сочетание словесного и цифрового элементов «SINCE 1004» и изобразительные элементы в виде стилизованных изображений листьев и шишек, а также герба круглой формы.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) 15.06.2011 было принято окончательное решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1022717 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

В решении также указано, что все словесные элементы и цифры, входящие в состав знака, являются неохраноспособными, в связи с чем на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса исключены из самостоятельной правовой охраны.

В Палату по патентным спорам 11.10.2011 поступило возражение на решение

Роспатента от 15.06.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза незаконно отказалась учитывать доводы заявителя, направленные в Роспатента в порядке пункта 3 статьи 1499 Кодекса. Последним днем срока ответа на уведомление экспертизы было 25.04.2011, доводы заявителя были направлены заказным письмом именно 25.04.2011, в связи с чем ответ на уведомление должен был быть принят во внимание экспертизой;
- экспертизой были нарушены положения пункта 2 статьи 5 Мадридского соглашения и часть «iv» пункта 2 Правила 17 Общей инструкции к Мадридскому соглашению, в которых указано, что в уведомлении о предварительном отказе и отказе в предоставлении правовой охраны знаку должны содержаться все мотивы отказа в регистрации вместе со ссылкой на соответствующие основные положения законодательства;
- город «Žatec» малоизвестен в силу малого населения данного города. Обозначение, являющееся малоизвестным, является дистинктивным;
- регистрация товарных знаков по свидетельствам №258890 и №309986 в Чехии означает признание охраноспособным элемента «Žatec», в связи с чем ему должна быть предоставлена правовая охрана и на территории Российской Федерации;
- регистрация товарных знаков со словесным элементом «Žatec» на территории Чехии исключает возможность появления иных производителей с использованием данного обозначения;
- обозначение «Žatec» обладает способностью индивидуализировать товары заявителя и активно используется в этих целях как в стране происхождения, так и за рубежом;
- производство пива под знаком «Žatec» осуществляется с 1801 года, было произведено 840 бочонков пива. С 1948 года завод заявителя является единственным производителем пива в этом городе. Пиво под обозначением «Žatec» отмечалось на международных и национальных выставках;
- словесное обозначение «Žatec» используется совместно с графикой, в силу чего потребители, как в Чехии, так и в России склонны воспринимать обозначение «Žatec» именно как марку пива, то есть оно выполняет задачу индивидуализации товара;
- заявитель является правообладателем знаков по свидетельствам №258890 и №309986, надлежащим образом зарегистрированных в Чехии, в силу чего должны применяться положения статьи 6 quinquies Парижской конвенции, принцип «telle quelle» данной статьи: может быть отклонен только по мотивам, предусмотренных данной статьей;
- отказ в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации

№1022717 нарушает статью 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950, которая распространяет свои гарантии и на «коммерческую свободу выражения», и необоснованно ущемляет имущественные права заявителя.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности и предоставить знаку по международной регистрации №1022717 правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации, с предоставлением правовой охраны словесному элементу «Žatec».

В подтверждение изложенных доводов были представлены:

- копия письма WIPO {1};
- копия уведомления по результатам проверки заявленного обозначения {2};
- распечатка товарных знаков Чехии по свидетельствам №258990, №309986, заявки на регистрации товарного знака в Чехии №81714 {3};
- копия квитанции на заказное письмо {4}.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необсужденными.

С учетом даты (13.08.2009) конвенционного приоритета знака № 1022717 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомянутый 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; обозначения,

состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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 №1022717 является комбинированным и представляет собой этикетку, в центральной части которой помещен словесный элемент «ŽATEC», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, ниже помещены словесные элементы «ŽATECKÝ PIVOVAR» и «Česká Republika», а также герб в форме щита, стилизованное изображение города и словесные элементы «THE FINEST OF CZECH BEER». В верхней части знака расположено сочетание словесного и цифрового элементов «SINCE 1004» и изобразительные элементы в виде стилизованных изображений листьев и шишек, а также герба круглой формы. Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1022717 испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации №1022717 на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше, в верхней части знака помещено сочетание буквенного и цифрового элементов «SINCE 1004», которые означают «начиная с 1004» (в переводе с англ. языка, см. www.multitran.ru), то есть указывают на историческую дату начала производства товаров, в связи с чем относятся к обозначениям, характеризующим товары, а именно представляют собой данные по истории создания предприятия.

Словесные элементы «ŽATECKÝ PIVOVAR» переводятся с чешского языка как «жатецкий пивоваренный завод» и также относятся к категории обозначений, характеризующих товары, указывая на видовое наименование предприятия.

Словесные элементы «Česká Republika» переводятся с английского языка как «Чешская Республика», то есть указывают на место нахождения заявителя.

В нижней части знака помещены словесные элементы «THE FINEST OF CZECH BEER», которые переводятся с английского языка как «лучшее из чешского пива», то есть указывают на свойство заявляемых товаров 32 класса МКТУ, носящее хвалебный характер.

Таким образом, указанные выше элементы «SINCE 1004», «Česká Republika», «THE FINEST OF CZECH BEER», «ŽATECKÝ PIVOVAR» характеризуют заявленные товары 32

класса МКТУ и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса могут быть включены в состав знака как неохраняемые элементы. Заявителем в возражении указанные выше выводы, приведенные в решении Роспатента от 15.06.2011, не оспариваются.

Что касается охраноспособности словесного элемента «Žatec» необходимо отметить следующее.

Данный элемент представляет собой наименование города Žatec (Жатец), расположенного в Чехии. Указанный регион (г. Жатец) издревле славится двумя видами товара: «хмель» и «пиво». Так, в словарно - справочной информации (<http://slovari.yandex.ru>) приведены следующие сведения: Жатец – небольшой городок в северной Богемии с двадцатитысячным населением и семивековой историей. Он знаменит, как и многие чешские города, давней традицией пивоварения. Исключительный вкус местного пива объясняется особым сортом хмеля, растущим в этой области. Жатец уже давно считается центром хмелеводческой области, и даже первоначально готический град, заложенный в XIII веке, был перестроен в городской пивоваренный завод. В г. Жатец есть и своя пивная армия, и свой Орден хмеля. Здесь есть и институт хмеля, музей и Храм хмеля с хмельным маяком. На центральной площади стоит бочка пива, где написано: «Это городок, где пиво дома». Кроме того, город известен проведением фестиваля. Более 50 лет праздник хмеля и пива под названием «Žatecká Dočesná» («Жатецка Дочесна») проводит королевский город Жатец 1 и 2 сентября в своем историческом центре (www.mestozatec.cz). Сначала он возник как торжества по случаю сбора последней шишки хмеля, а сегодня его посещают десятки тысяч гостей – ведь за качеством уникального чешского пива кроме столетней истории пивоварения стоит и качественный хмель, который выращивается прежде всего на Жатецкой земле. Данные сведения опровергают довод возражения о малой известности указанного географического объекта, слава которого вышла далеко за пределы Чехии и получила мировую известность.

Таким образом, словесный элемент «Žatec», помещенный в знак по международной регистрации №1022717, указывает на место нахождения заявителя и производства товаров 32 класса МКТУ. Учитывая известность города Žatec (Жатец) как места выращивания хмеля и изготовления пива, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что данному словесному элементу, входящему в состав знака по международной регистрации №1022717 в отношении товаров 32 класса МКТУ не может быть предоставлена правовая охрана.

Указанное обозначение должно быть свободным для использования различными изготовителями аналогичного товара (пиво) в данной географической местности. Довод заявителя о том, что он является единственным производителем товара в городе Жатец носит декларативный характер, поскольку не подтвержден фактическими данными. Кроме того, не исключена возможность того, что в данном регионе могут появиться иные производители товаров, желающие использовать данное обозначение.

Таким образом, соответствующий вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №780874 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

Заявитель указывает также, что им на протяжении длительного времени осуществлялось производство пива под знаком «Žatec», данное пиво отмечалось на международных и национальных выставках, из чего был сделан вывод о том, что знак по международной регистрации №1022717 приобрел дополнительную различительную способность, и словесному элементу «Žatec» должна быть предоставлена правовая охрана. Вместе с тем, знаку может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать факт интенсивного использования знака заявителем в отношении заявленных товаров до даты приоритета на территории Российской Федерации. Соответствующих документов в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам не было представлено. В связи с изложенным, у коллегии нет оснований для опровержения выводов решения Роспатента от 15.06.2011.

Довод о том, что на территории страны нахождения заявителя (Чехия) словесный товарный знак «Žatec», а также комбинированный товарный знак со словесным элементом «Žatec» были зарегистрированы, что свидетельствует об их охраноспособности на территории Российской Федерации, приведен без учета того, что оценка охраноспособности знака в Российской Федерации производится на основании законодательства Российской Федерации (статья 6 (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности в Стокгольмской редакции 1967 года).

Заявитель указывает на необходимость применения статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции, а именно принципа «*telle quelle*» для товарных знаков, пользующихся льготным режимом данной статьи, согласно которой знак может быть отклонен только по мотивам, предусмотренным данной статьей. Следует отметить, что решение Роспатента ни в коей мере не нарушает требований статьи 6 *quinquies* Парижской конвенции, поскольку в соответствии с решением Роспатента от 15.06.2011 знаку по международной регистрации

№1022717, зарегистрированному в стране происхождения (Чешской республики), предоставляется правовая охрана на территории Российской Федерации в том же виде с оговорками, указанными в пункте В (2) статьи 6 *quinquies*.

Мнение заявителя о том, что в предварительном решении от 25.10.2010 дана формулировка «мотивов отказа в самом общем виде, что нарушает требования правовой определенности и законности действий государственных органов», следует признать необоснованным. Указанное предварительное решение содержит в себе все мотивы для отказа (пункт VII), а также ссылки на основные положения законодательства (пункт VII – 1483.1). Таким образом, в соответствии с установленными нормами и практикой Ведомство уведомляет владельца международной регистрации №1022717 о том, что все цифры и словесные обозначения, входящие в состав знака, не являются охраноспособными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель указывает, что решение Роспатента от 25.06.2011 было вынесено без учета мнения заявителя, поскольку ответ на решение Роспатента о предварительном отказе от 25.10.2010, направленный в последний день (25.04.2011) срока ответа заказным письмом не нашел отражение в решении Роспатента, то есть была нарушена процедура рассмотрения. Несмотря на то, что коллегия Палаты по патентным спорам не уполномочена рассматривать подобные вопросы в рамках оценки правомерности/неправомерности решения Роспатента от 15.06.2011, мотивированного несоответствием знака по международной регистрации №1022717 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, необходимо обратить внимание заявителя на тот факт, что иностранных юридических лиц на территории Российской Федерации могут представлять только патентные поверенные, зарегистрированные в установленном порядке в Российской Федерации. Причем полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью (пункт 2 статьи 1247 Кодекса). В материалах дела отсутствовала доверенность на имя А.А. Осокина, поэтому не представлялось возможным установить наличие полномочий у данного лица на ведение переписки от имени компании «Žatecký pivovar, spol. s r.o.». Кроме того, в доверенности, представленной вместе с возражением на решение Роспатента, указана дата ее совершения 30.09.2011, то есть она была выдана намного позже, чем был представлен ответ на уведомление экспертизы от имени А. А. Осокина.

В отношении мнения заявителя о том, что решением Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны нарушена статья 10 Конвенции о защите прав человека и

основных свобод от 04.11.1950, которая распространяет свои гарантии и на «коммерческую свободу выражения», необходимо отметить следующее. Указанная Конвенция защищает права граждан, а не хозяйствующих субъектов. Вместе с тем, решение Роспатента принято с учетом нормативно-правовой базы в области интеллектуальной собственности, которая не противоречит международному законодательству.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 04.10.2011, оставить в силе решение Роспатента от 15.06.2011.