

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 29.12.2018. Данное возражение подано ООО «Пивоваренный завод «Сухумский», Республика Абхазия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017750278, при этом установлено следующее.

Заявка №2017750278 на регистрацию словесного обозначения

Сухумское

« _____ » была подана на имя заявителя 28.11.2017 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 10.10.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017750278 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

словесный элемент «Сухумское» (прилагательное от города «Сухум» - крупнейший город и столица в Абхазии) указывает на место производства товаров, не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.12.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность в результате его активного использования заявителем;

- ООО «Пивоваренный завод «Сухумский» является одним из старейших пивоваренных заводов республики Абхазии. Завод был основан в 1953 году, впоследствии в 2007 - 2008 гг. реорганизован в ООО «Пивоваренный завод «Сухумский». На настоящее время заявитель продолжает дело самого крупного и единственного в республике Абхазия предприятия по изготовлению безалкогольных напитков и пива;

- заявитель активно использует обозначение более 16 лет, а марка «Сухумское» стала известна российским потребителям с 2002 года. Заявитель активно осуществляет реализацию и продвижение алкогольной (пиво) и безалкогольной продукции на территории Российской Федерации;

- продукция ООО «Пивоваренный завод «Сухумский» многократно удостоивалась высоких наград на международных конкурсах и выставках России, что подтверждается дипломами Ассоциации «Пивоиндустрия» от 2002 г., Дипломом выставки - фестиваля «Здоровье с пивом» г. Владикавказ, дипломами участника Международной выставки - ярмарки «Пиво» г. Сочи от 2011 г., 2012, 2013 г., за отличное качество пива и безалкогольных напитков, а также официальным каталогом фестиваля «Море пива в Сочи» от 2011 г.;

- информация о товаре под заявленным обозначением представлена на сайте <http://sukhum-beer.com/produksiya/pivo/>;

- продукция завода широко освещалась в средствах массовой информации, таких журналах как «ВЕСТНИК» № 8/2014 г., и в мобильной версии данного

издания, в журнале «НЕБО АБХАЗИИ» № 75 сентябрь / октябрь 2015 г. издании «Спутник» (Абхазия);

- во время вооруженного грузино-абхазского конфликта (1992 – 1993 гг.) предприятие вынуждено прекратило производство и большая часть документов за этот период была утрачена. Восстановление предприятия началось в послевоенное время и в настоящее время завод имеет отлаженную систему поставок сырья и сбыта готовой продукции, а также оснащен новейшим оборудованием;

- город Сухум (г. Сухуми) не является известным географическим объектом, который бы был тесно связан с производством пива, или безалкогольных напитков (например; как Бавария, Мюнхен, Чехия и т.п.), что позволяет принять во внимание представленные доказательства приобретенной различительной способности;

- в качестве товарного знака заявлено не само название города, а прилагательное «СУХУМСКОЕ», которое непосредственно названием населенного пункта не является, что наряду с доказательствами его активного использования свидетельствует о возможности предоставления ему правовой охраны.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017750278 от 10.10.2018 г. на 5 листах;
2. сведения из Государственного реестра по заявке на товарный знак №2017750278 на 1 листе;
3. копия письма Министерства сельского хозяйства республики Абхазия № 1-3/512 от 14.12.2018 г. на 1 листе;
4. копия информационного письма Торгово - промышленной палаты республики Абхазии на 1 листе;
5. распечатка страницы с сайта ТПП республики Абхазия на 1 листе;
6. копия учредительных документов (Устав, выписка из Единого государственного реестра, приказ о назначении директора) на 12 листах;

7. копии дипломов с выставок и страницы официального каталога фестиваля «Море пива в Сочи» от 2011 г. на 14 листах;
8. благодарственное письмо на 1 листе;
9. свидетельство о государственной регистрации № RU. 23.КК.08.018Е.000204.05.иl от 18.05.2011 г. на 1 листе;
10. копия экспертного заключения № 4337/03-3 от 27.04.2011 г. на 6 листах;
11. копии Деклараций о соответствии ТС № RU Д - АВ/АЯ99.В.00972 от 10.11.2014 г.; № РОСС АВ.АЯ99.Д.05973 от 28.06.2013 г., № РОСС АВ.АЯ99.Д.05974 от 28.06.2013 г., Декларация о соответствии Евразийского экономического союза № ЕАЭС № RU Д -АВ.ПС21.В.02138 от 08.08.2017 г. на 4 листах;
12. копия сертификата о происхождении товара от 14.08.2017 г. ТТП на 1 листе; копии Сертификатов соответствия № 000007 от 09.08.2017 г. сертификаты соответствия № 1381075 от 15.10.2013 г, № 0408660 от 21.10.2010 г, № 1381074 от 15.10.2013 г. с приложением на 5 листах;
13. копии протоколов испытаний № 1628 -П от 20.04.2015 г., № 4270-П от 12.10.2015 г.; протокол лабораторных исследований № 2386 от 08.04.2014 г., протокол лабораторных исследований № 060 от 09.08.2017 г. ГОССТАНДАРТА республики Абхазия на 7 листах;
14. копии договоров поставки товаров № 01/08 от 01.08.2007 г., спецификация №1 от 08.08.2018 г. товарные накладные № 1 от 09.08.17г., № 235/01 от 15.01.2015 г., № 279/01 от 11.01.2016 г., № 124/08 от 14.08.2014 г. с актами на 33 листах;
15. копия бухгалтерской справки об объемах продукции ООО «Пивоваренный завод «Сухумский» на 1 листе;
16. копии приказов (с 2004 г. по 2017 г.), плановая калькуляция себестоимости пива «Сухумское» от 2008 г. на 12 листах,
17. копии образцов этикеток продукции (пиво, квас, лимонады) и распечатки с сайта с образцами товаров <http://sukhum-beer.com/produkciva/pivo/> на 9 листах;
18. копии страниц журнала «ВЕСТНИК» № 8/2014 г., и в мобильной версии данного издания, журнала «НЕБО АБХАЗИИ» № 75 сентябрь / октябрь 2015 г. издание «Спутник» (Абхазия) на 14 листах.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (28.11.2017) заявки № 2017750278 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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.

На регистрацию было заявлено словесное обозначение

Сухумское

« _____ », выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «С» - заглавная. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2017750278

испрашивается в отношении товаров 32 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Словесный элемент «Сухумское» заявленного обозначения является прилагательным, образованным от названия города Сухум (столица Абхазии), следовательно, представляет собой название географического объекта.

В силу указанного значения словесный элемент «Сухумское» способен вызвать у потребителя представление о том, что товар, маркированный этим обозначением, происходит из данной местности (г. Сухум, Абхазия), следовательно, указывает на место нахождения изготовителя и место производства товаров.

Таким образом, словесный элемент «Сухумское» может использоваться различными предприятиями, имеющими место нахождения в г. Сухум, и не может принадлежать какому-либо одному лицу и, следовательно, выполнять индивидуализирующую функцию товаров одного лица, то есть является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Поскольку в заявленном обозначении неохраноспособный словесный элемент является единственным, то обозначению не может быть предоставлена правовая охрана.

В отношении материалов, представленных заявителем для подтверждения приобретенной различительной способности заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

Согласно публикациям в СМИ (18), письму Министерства сельского хозяйства республики Абхазия (3) заявитель продолжает дело Государственного предприятия «Сухумский завод пива и безалкогольных напитков» и является самым крупным и единственным предприятием с многолетней историей, а также «олицетворением национальной гордости республики Абхазия», имеет множество наград и дипломов за высококачественную продукцию. В информационном письме Торгово - промышленной палаты республики Абхазии (4) описывается история создания завода, указывается на выпуск заявителем пива «Сухумское», кваса «Сухумский».

В материалах дела содержатся дипломы, которыми награждался заявитель за участие в выставках (7) (например, 8-я Московская Международная выставка-

ярмарка «Пивоиндустрия-2002», международная выставка-ярмарка «Пиво-2011» и т.д.). Часть упомянутых дипломов содержит указание на награждение заявителя за пиво «Сухумское светлое», «Сухумское оригинальное», «Сухумское праздничное».

Кроме того, материалы возражения содержат материалы договора поставки товара №01/08 от 01.08.2017 (14) (в том числе, пива «Сухумское») на территорию Российской Федерации, а также несколько публикаций в СМИ, освящающих деятельность заявителя (18).

Вместе с тем, анализ указанных материалов не позволяет признать, что заявленное обозначение в результате его длительного и активного использования заявителем для маркировки производимых им товаров приобрело различительную способность на территории Российской Федерации. Так, коллегия усматривает, что незначительного количества участия в выставках и публикаций в СМИ, а также единственного договора поставки товаров на территорию Российской Федерации недостаточно для того, чтобы проследить значительные объемы реализации продукции, маркированной обозначением «Сухумское», а также возможность ее ассоциирования потребителями с заявителем.

Что касается представленных заявителем документов (6, 8-13, 16, 17), то они не свидетельствуют о введении товаров заявителя в гражданский оборот Российской Федерации, а также об осведомленности средним российским потребителем о товарах заявителя, которые маркируются заявленным обозначением.

Более того, декларации о соответствии №РОСС АВ.АЯ99.Д05973 от 28.06.2013, №РОСС АВ.АЯ99.Д05974 от 28.06.2013(11), сертификаты соответствия №РОСС АВ.АЯ99.Н04473, №РОСС АВ.АЮ51.Н00315, №РОСС АВ.АЯ.Н04474(12) не содержат упоминания о товарах заявителя под обозначением «Сухумское», в связи с чем не могут быть положены в основу вывода о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности.

Также как и в публикациях в СМИ (журнал «НЕБОАБХАЗИИ», журнал «Вестник Северный Кавказ», размещенный в сети Интернет) (18) не указано на факт маркировки производимых заявителем товаров обозначением «Сухумское». Более того, согласно журналу «НЕБОАБХАЗИИ» пиво заявителя поставляется только на внутренний рынок Абхазии.

Что касается материалов договоров поставки товара №235/01 от 15.01.2015, №279/01 от 11.01.2016, №124/08 от 14.08.2014 (14), то они относятся к продаже товаров заявителя на территории Республики Абхазия, а не Российской Федерации.

Бухгалтерская справка (15) не может быть принята в обоснование доводов заявителя, поскольку является внутренним документом заявителя и отражает общие объемы продаж продукции ООО «Пивоваренный завод Сухумский» без уточнения, какое количество данных товаров было поставлено на территорию Российской Федерации.

Калькуляция себестоимости бутылочного пива «Сухумское», приказы об установлении цен на пиво «Сухумское» (16) также не могут свидетельствовать о введении товаров заявителя в гражданский оборот Российской Федерации.

Что касается материалов об участии в выставках (7), то в распоряжении коллегии не было представлено материалов о статусе данных выставок, а также количестве их посетителей.

Таким образом, в распоряжение коллегии не было представлено документов, которые подтверждали бы высокие объемы поставок товаров, маркированных обозначением «Сухумское», на территорию Российской Федерации, географию распространения указанной продукции, а также длительность введения в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением «Сухумское». Кроме того, материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением, сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производстве маркированных им товаров, значительный объем сведений о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением и т.д.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что довод заявителя о приобретении заявленным обозначением различительной способности следует признать недоказанным.

В Роспатент и Федеральный институт промышленной собственности 05.04.2019 и 24.04.2019 поступили обращения, в которых повторяется довод о приобретении заявленным обозначением различительной способности. Указанный

довод был проанализирован выше по тексту заключения и не требует дополнительного анализа. Кроме того, в обращениях указано, что отказ в регистрации заявленного обозначения «породит недоверие между дружественными и братскими народами России и Абхазии». Коллегия усматривает, что соответствующее мнение является голословным утверждением заявителя и не преодолевает препятствий для отказа в государственной 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 29.12.2018, оставить в силе решение Роспатента от 10.10.2018.