

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.01.2021, поданное ООО «Антоньевский пивзавод», Алтайский край, с.Антоньевка (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693132, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «Антоньевское» по заявке №2017732136 с приоритетом от 07.08.2017 зарегистрирован 21.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №693132 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Правообладателем товарного знака является ООО «Алтайрубж», Алтайский край, г.Рубцовск (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.01.2021 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3, 7, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование с 2006 года, занимается производством различного вида пива, маркированного обозначением «Антоньевское»;

- словесный элемент «Антоньевское» оспариваемого товарного знака сходен с отличительной частью фирменного наименования «Антоньевский» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству № 693132;

- правообладатель не является производителем пива и согласно ЕГРЮЛ не имеет право производитель любые напитки, в том числе пиво;

- лицо, подавшее возражение, заключает договоры с организациями по поставке пива, по обеспечению ремонта оборудования, продовольственного сырья для производства пива, разработки программ контроля, отчитывается в программе ЕГАИС по алкоголю и алкогольной продукции;

- приложенные к возражению документы свидетельствуют об осуществлении лица, подавшего возражение, под своим фирменным наименованием различным юридическим лицам и Индивидуальным предпринимателям деятельности в отношении производства и продвижения продукции «пиво» под обозначением «Антоньевское»;

- деятельность ООО «Антоньевский пивзавод» однородна товарам 32 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- обозначение «Антоньевское» вводит потребителей в заблуждение относительно места происхождения товаров и производителя, исходя из того, что село Антоньевка Петропавловского района Алтайского края - это место нахождения и осуществления деятельности ООО «Антоньевский пивзавод»;

- таким образом, товарный знак «Антоньевское» по свидетельству № 693132 может быть воспринят потребителем как указание на место нахождения изготовителя товара, несоответствующее действительности, в связи с чем потребитель может быть введен в заблуждение относительно места его происхождения;

- для вывода о том, что потребитель может быть введен в заблуждение относительно места происхождения товара, имеются доказательства, подтверждающие наличие сложившихся у потребителя ассоциаций в отношении

широкой известности села Антоньевка Петропавловского района Алтайского края как места производства товаров 32 класса МКТУ;

- был проведен опрос среди потребителей, большинство из которых знают пиво под названием «Антоньевское» и практически все предположения о месте производителя сводятся к Алтайскому краю, ассоциируются с селом Антоньевка, Антоньевским пивзаводом;

- по тексту возражения приведена выдержка пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693132 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Антоньевский пивзавод» (1);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Алтайрубж» (2);
- копия устава ООО «Антоньевский пивзавод» (3);
- копия свидетельство о государственной регистрации ООО «Антоньевский пивзавод» (4);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (5);
- копия свидетельства на товарный знак (6);
- копия счетов-фактуры за период с 2010 г. по 2015 г., товарные накладные (7);
- копии договоров купли-продажи пива «Антоньевское», заключенных между ООО «Антоньевский пивзавод» и покупателями (ООО, ИП) за период с 01.01.2013 г. по 06.06.2017 г. (8);
- копия договора поставки от 01.07.2011 г. (9).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывалось следующее:

- в материалах возражения отсутствуют доказательства, свидетельствующие о фактическом осуществлении деятельности лицом, подавшим возражение, в отношении конкретных товаров 32 класса МКТУ до даты приоритета оспариваемой регистрации;

- материалы возражения не содержат объемы производства товаров, финансовые справки, затраты на рекламу товаров, которые могли бы свидетельствовать о производстве продукции ООО «Антоньевский пивзавод» на российском рынке товаров;

- копии договоров после 2015 года говорят о приготовлении и/или намерении производства определенных действий без их фактической реализации;

- отсутствие деятельности как минимум с 2015 года и по настоящее время с использованием фирменного наименования лица, подавшего возражение, не позволяет признать его заинтересованным в подачи возражения, что само по себе является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения;

- оспариваемый товарный знак не содержит в своем составе ложных или способных ввести в заблуждение потребителей элементов, в связи с чем данный довод должен быть отклонен;

- возражение не содержит никаких материалов, доказывающих, что оспариваемая регистрация противоречит требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, возражение по данным основаниям не может быть удовлетворено, а лицо, его подавшее, признано заинтересованным в подаче настоящего возражения;

- фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 693132, однако, произвольная часть фирменного наименования «Антоньевский пивзавод» лица, подавшего возражение, не совпадает со словесным элементом «Антоньевское», включенным в оспариваемый товарный знак, что определяет отсутствие их тождества;

- материалами возражения не доказано ведение деятельности лица, подавшего возражение, в отношении товаров, однородных товарам 32 класса МКТУ оспариваемой регистрации, в связи с чем не представляется возможным удовлетворить возражение по пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №693132.

В ответ на доводы отзыва лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

- Свидетельство о государственной регистрации от 22.07.2011 (Таможенный союз) (10);
- Декларация о соответствии (ЕЭС) (11);
- Сертификат соответствия №0577850 от 12.03.2020 (12);
- Декларация о соответствии от 05.04.2013 (Таможенный союз) (13);
- Декларация о соответствии от 20.01.2014 (Таможенный союз) (14);
- Сертификат соответствия №1495471 от 17.01.2014 (15);
- Санитарно-эпидемиологическое заключение от 14.12.2007 (ФС по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека) (16);
- Декларация о соответствии от 22.02.2017 (ЕЭС) (17);
- Сертификат соответствия №0033239 от 21.02.2017 (18);
- Федеральное статистическое наблюдение, протоколы приема отчета (19);
- налоговые декларации (20);
- извещения об обработке Федеральной службой РАР с декларациями (отчетами) об объеме производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции (21);
- протоколы Росстата (22).

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.08.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №693132 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

В пункте 47 Правил указано, что на основании пункта 7 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не относится ли заявленное обозначение в отношении любых товаров к обозначениям, тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара или с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, обладает правом на фирменное наименование, отличительная часть которого включает в себя обозначение «Антоньевский», а также осуществляет деятельность по выпуску и продвижению алкогольной продукции, а именно, пива, маркированного обозначением «Антоньевское». По мнению лица, подавшего возражение, товарный знак «Антоньевское» по свидетельству №693132 способен ввести потребителя в заблуждение относительно производства товаров и места нахождения его изготовителя.

Изложенное позволяет коллегии прийти к выводу о признании ООО «Антоньевский пивзавод» заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, коллегия указывает следующее. Лицо, подавшее возражение, не обладает исключительным правом на наименование места происхождения товаров, следовательно, отсутствуют основания для признания его заинтересованным лицом в подаче данного возражения и удовлетворения возражения по мотиву оспаривания о несоответствии регистрации №693132 требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №693132 представляет собой словесное обозначение «Антоньевское», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «А». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво, пиво имбирное, пиво солодовое».

Анализ оспариваемого товарного знака на несоответствие его регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Сам по себе товарный знак «Антоньевское» по свидетельству №693132 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в

заблуждение относительно товара или его изготовителя, поскольку слово является фантазийным в отношении зарегистрированных товаров 32 класса МКТУ.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

К возражению не представлено ни одного документа, подтверждающего, что при восприятии оспариваемого товарного знака потребители будут введены в заблуждение относительно изготовителя товаров и его места производства.

Кроме того, довод лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «Антоньевское» оспариваемого товарного знака воспроизводит название села Антоньевка, находящегося в Петропавловском районе Алтайского края, и ассоциируется с производителем пива ООО «Антоньевский пивзавод», не подтвержден фактическими обстоятельствами дела. В частности, не представлены документальные доказательства и опросы потребителей относительно четкой ассоциации оспариваемого товарного знака с указанным географическим объектом, а также что само обозначение «Антоньевское» на протяжении длительного и интенсивного использования связывалось с лицом, подавшим возражение, и выпускаемой им продукцией.

В этой связи довод возражения о том, что товарный знак по свидетельству №693132 противоречит положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным.

Относительно несоответствия оспариваемой регистрации пункту 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Для того, чтобы сделать вывод о несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, в данном случае, требуется наличие ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов (1-5) следует, что право на фирменное наименование ООО «Антоньевский пивзавод» получило с момента его регистрации 16.01.2006. При этом словесный элемент «Антоньевское» оспариваемого товарного знака сходен с отличительной частью фирменного наименования «Антоньевский» лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №693132.

Вместе с тем, анализ представленных документов в части осуществления деятельности на территории Российской Федерации лица, подавшего возражение, показал следующее.

Согласно документам (1, 3) к видам деятельности ООО «Антоньевский пивзавод» относится, в частности, производство пива, производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов, производство солода, производство пищевого спирта и другое.

Представленные с возражением документы (10-18) свидетельствуют о том, что изготовленное ООО «Антоньевский пивзавод» пиво, маркированное обозначением «Антоньевское», соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям, законодательно утвержденным стандартам и нормам.

Заключенные до даты приоритета оспариваемой регистрации лицом, подавшим возражение, с третьими лицами договоры поставки и счета-фактуры, товарные накладные (7-9) позволяют коллегии прийти к выводу о производстве (как это указано в представленных договорах (8)) и реализации пива «Антоньевское» на российском рынке товаров.

Таким образом, деятельность лица, подавшего возражение, по производству и продвижению товаров «пиво» является однородной товарам 32 класса МКТУ «пиво, пиво имбирное, пиво солодовое», указанным в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №693132.

Что касается материалов (20, 21, 22) то они могут лишь свидетельствовать о ведении непрерывной деятельности ООО «Антоньевский пивзавод» как до даты приоритета оспариваемой регистрации, так и после нее. Вместе с тем, из данных сведений невозможно отследить производство и поставку какого-либо товара, а документы, датированные позже даты приоритета, не могут быть учтены и приняты во внимание.

На основании вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №693132 в отношении товаров 32 класса МКТУ требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, признаны коллегией убедительными.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693132 недействительным полностью.**