

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 07.08.2020, поданное ИП Барсегян Л.В., г. Мурманск и ООО «Мурманскпиво», г. Кола (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №738104, при этом установлено следующее.

КОЛЬСКОЕ

жигулевское

Регистрация словесного товарного знака « **КОЛЬСКОЕ** **жигулевское** » по свидетельству №738104 с приоритетом от 10.07.2017 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.12.2019 по заявке №2017727804. Правообладателем товарного знака по свидетельству №738104 является Общество с ограниченной ответственностью «Арктика», г. Кола (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.08.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №738104 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- входящий в состав оспариваемого товарного знака элемент «КОЛЬСКОЕ» (прилагательное от «Кола» - город в России, административный центр Кольского района Мурманской области, исторический центр Кольского полуострова) указывает на место происхождения товаров, а также на место нахождения их изготовителя, а элемент «ЖИГУЛЕВСКОЕ» указывает на свойства товаров, вследствие чего данные элементы не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Поскольку оспариваемый товарный знак состоит только из неохраняемых элементов, его регистрация произведена с нарушением пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- лица, подавшие возражение, считают, что представленные документы свидетельствуют о том, что обозначение «КОЛЬСКОЕ», активно используемое Кольским пивоваренным заводом на протяжении длительного периода времени, хорошо известно потребителям пивной продукции и ассоциируется у них с конкретным предприятием, принадлежащим лицам, подавшим возражение. Регистрация оспариваемого товарного знака на имя ООО «Арктика» (правообладателя) вводит потребителя в заблуждение относительно производителя, поскольку потребитель, основываясь на предшествующем опыте, будет полагать, что источником происхождения товаров является Кольский пивоваренный завод, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

На основании вышеизложенного лица, подавшие возражение, просят признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №738104 недействительным полностью на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

- 1) Товарная накладная № 4311 от 16.08.2002 г. в 1 экз. на 1 л.;
- 2) Товарная накладная № 4312 от 16.08.2002 г. в 1 экз. на 1 л.;
- 3) Товарная накладная № 4313 от 16.08.2002 г. в 1 экз. на 1 л.;
- 4) Товарная накладная № 4314 от 16.08.2002 г. в 1 экз. на 1 л.;

- 5) Товарная накладная № 4315 от 16.08.2002 г. в 1 экз. на 1 л.;
- 6) Товарная накладная № 4317 от 16.08.2002 г. в 1 экз. на 1 л.;
- 7) Товарная накладная № 4318 от 16.08.2002 г. в 1 экз. на 1 л.;
- 8) Товарная накладная № 4319 от 16.08.2002 г. в 1 экз. на 1 л.;
- 9) Товарная накладная № 4320 от 16.08.2002 г. в 1 экз. на 1 л.;
- 10) Товарная накладная № 4321 от 16.08.2002 г. в 1 экз. на 1 л.;
- 11) Товарная накладная № 4322 от 16.08.2002 г. в 1 экз. на 1 л.;
- 12) Товарная накладная № 4323 от 16.08.2002 г. в 1 экз. на 1 л.;
- 13) Товарная накладная № 4324 от 16.08.2002 г. в 1 экз. на 1 л.;
- 14) План приватизации Кольского пивоваренного комбината в 1 экз. на 13 л.;
- 15) Научный отчет по результатам опроса жителей Мурманской области об отношении к товарному знаку местного производителя пивной продукции в 1 экз. на 6 л.;
- 16) Официальный ответ Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Мурманской области МТПО на обращение от 07.08.2017;
- 17) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости в отношении Административно-бытового корпуса, кадастровый номер 51:01:0102001:97;
- 18) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости в отношении Гаража, мастерских, кадастровый номер 51:01:0102001:120;
- 19) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости в отношении Здания главного корпуса с пристройками, кадастровый номер 51:01:0103001:255;
- 20) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости в отношении Здания проходной, кадастровый номер 51:01:0103001:254;
- 21) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости в отношении Материального склада, кадастровый номер 51:01:0102001:96;
- 22) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости в отношении Склада-модуля, кадастровый номер 51:01:0102001:95;

- 23) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости в отношении Склада, кадастровый номер 51:01:0102001:90;
- 24) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости в отношении цеха разлива в стекло бутылки, кадастровый номер 51:01:0103001:263;
- 25) Решение Кольского районного суда от 06.12.2013 года;
- 26) Постановление об окончании исполнительного производства в отношении ООО «КПК Арктика» по вышеуказанному судебному решению;
- 27) Справка - реестр работников ООО «Мурманскпиво»;
- 28) Решение Арбитражного суда Мурманской области по делу № А42-3287/2016 от 07.11.2016
- 29) Информация о Кольском полуострове;
- 30) Фотографии с изображением продукции, маркированных обозначением «КОЛЬСКОЕ» в 1 экз. на 14 л.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 28.08.2020 в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 13.10.2020.

На заседании коллегии 13.10.2020 правообладатель не присутствовал, однако 08.10.2020 в адрес Палаты по патентным спорам был направлен отзыв по мотивам поступившего 07.08.2020 возражения.

В своем отзыве от 08.10.2020 по мотивам поступившего 07.08.2020 возражения правообладатель отмечал следующее. По поводу того, что оспариваемый товарный знак №738104 зарегистрирован с нарушением пункта 1 статьи 1483 Кодекса, правообладатель сообщает, что в данном товарном знаке присутствует фантазийная и историческая семантика обозначения «КОЛЬСКОЕ» (в ходе проведения экспертизы по заявке на регистрацию указанного товарного знака правообладателем было подтверждено, что данное обозначение действительно указывает на место происхождения товара – пиво, которое производится на Кольском полуострове). В отношении того, что оспариваемый

медовухи) и производство и оборот (за исключением розничной продажи) спиртосодержащей пищевой продукции осуществляется организациями), а ООО «Мурманскпиво» в данный момент находится на стадии банкротства (Решение Арбитражного суда Мурманской области о признании должника банкротом и введении конкурсного производства от 13.04.2020) и не может осуществлять производство и реализацию пивной продукции под обозначением «КОЛЬСКОЕ» под контролем ИП Барсемян Л.В. (согласно сведениям из ЕГРЮЛ генеральным директором с 08.11.2019 является Хажиев О.А., а с 16.06.2020 производство находится под контролем конкурсного управляющего Прокофьева С.Г.) в связи с введением процедуры конкурсного производства.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (10.07.2017) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №738104 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №738104 представляет

КОЛЬСКОЕ

собой словесное обозначение « **жигулевское** », выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в

отношении товаров 32 класса МКТУ.

Заинтересованность лиц, подавших возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №738104 заключается в следующем. Лицо, подавшее возражение, ИП Барсегян



Л.В., является правообладателем товарного знака «КОЛЬСКОЕ» по свидетельству №696733. Лицо, подавшее возражение, ООО «Мурманскпиво»,



является лицензиатом товарного знака «КОЛЬСКОЕ» по свидетельству №696733 (лицензионный договор был зарегистрирован в Государственном реестре 30.05.2019 за номером РД0296720 на срок действия исключительного



права на товарный знак на территории РФ). Товарный знак «КОЛЬСКОЕ» по свидетельству №696733 является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №738104 и зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ, однородных товарам 32 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, в связи с чем ИП Барсегян Л.В. признан заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №738104 в отношении товаров 32 класса МКТУ. Доводы правообладателя о том, что Барсегян Л.В. не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения, коллегия не находит убедительными, так как индивидуальные предприниматели тоже могут заниматься производством алкогольной продукции (например, выступать в роли заказчика). Однако коллегия соглашается с правообладателем в том, что ООО «Мурманскпиво» не является лицом, заинтересованным в подаче данного возражения, так как на момент рассмотрения возражения (то есть на 13.10.2020) данное лицо уже являлось банкротом на основании Решения Арбитражного суда

Мурманской области о признании должника банкротом и введении конкурсного производства от 13.04.2020.

КОЛЬСКОЕ

Оспариваемый товарный знак « ^{жигулевское} » представляет собой словесное обозначение, состоящее из элементов «КОЛЬСКОЕ» и «жигулевское», выполненных стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита соответственно. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака «жигулевское» исключен из правовой охраны.

Слово «КОЛЬСКОЕ» представляет собой прилагательное, которое в первую очередь вызывает ассоциации с Кольским полуостровом.

Согласно словарно-справочной информации Кольский полуостров (устар. Мурман, Кола, Терь) — полуостров на северо-западе Европейской части России, в Мурманской области. Омывается Баренцевым и Белым морями. Площадь около 100 тысяч км². Кольский полуостров занимает чуть менее 70 % площади Мурманской области. Западная граница Кольского полуострова определена по меридиональной впадине, которая проходит от Кольского залива по реке Коле, озеру Имандра, реке Ниве до Кандалакшского залива (https://ru.wikipedia.org/wiki/Кольский_полуостров).

Кола — город (с 1784) в России, административный центр Кольского района Мурманской области, исторический центр Кольского полуострова, город-спутник Мурманска. Население — 9691 чел. (2018). Город расположен при слиянии рек Кола и Тулома, близ их впадения в Кольский залив Баренцева моря, в 12 км от центра города Мурманска ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Кола_\(город\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Кола_(город))).

Кола — река на Кольском полуострове в Мурманской области России. Длина — 83 км. Площадь бассейна — 3850 км². Направление течения реки меридиональное (с юга на север) ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Кола_\(река\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Кола_(река))).

Поскольку город Кола, население которого составляет менее 10000 человек (по состоянию на 2018 год – 9691 человек), является малоизвестным, наиболее вероятно, что в сознании среднего российского потребителя обозначение «КОЛЬСКОЕ» будет вызывать ассоциации с Кольским полуостровом.

Кроме того, слово «Кола» представляет собой также название реки, протекающей на территории Кольского полуострова, поэтому для того, чтобы сформулировать описательную характеристику обозначения «КОЛЬСКОЕ», требуются дополнительные домысливания и рассуждения.

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака №738104 не нарушает пункт 1 статьи 1483 Кодекса, так как обозначение «КОЛЬСКОЕ» имеет несколько значений и не может являться описательным.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Словесные элементы «КОЛЬСКОЕ» и «жигулевское» сами по себе не содержат сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к

КОЛЬСКОЕ

жигулевское

товарам 32 класса МКТУ обозначение «**КОЛЬСКОЕ** **жигулевское**» является фантазийным.

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. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и

товарами 32 класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

В ходе анализа представленных документов коллегией было установлено следующее. Из представленных товарных накладных (1-13) нельзя сделать вывод о том, каким именно обозначением маркировалась данная продукция. Из приложенных фотографий (30) невозможно установить, ни в каких магазинах реализовывалась продукция, маркированная обозначением «КОЛЬСКОЕ», ни в каких объемах, ни на какой территории. Из представленного научного отчета по результатам опроса жителей Мурманской области об отношении к товарному знаку местного производителя пивной продукции (15) нельзя сделать вывод о том, что потребитель путает продукцию ИП Барсегян Л.В. (лица, подавшего возражения) и продукцию ООО «Арктика» (не доказано, что при покупке продукции, маркированной обозначением «КОЛЬСКОЕ», правообладатель вводится в заблуждение и вместо покупки товаров ИП Барсегян Л.В. приобретает товары ООО «Арктика»). Также коллегия отмечает, что из представленных документов не усматривается, какое количество потребителей знает об обозначении «КОЛЬСКОЕ» и ассоциирует с ИП Барсегян Л.В., г. Мурманск.

Вниманию коллегии не были представлены сведения об объемах продаж



товаров, маркированных обозначением «КОЛЬСКОЕ»; о территории распространения товаров, маркированных данным обозначением; о длительности его использования для маркировки товаров 32 класса МКТУ; об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных вышеуказанным обозначением; о степени



информированности потребителей об обозначении «КОЛЬСКОЕ».

Таким образом, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения



«КОЛЬСКОЕ» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться ассоциация между



рассматриваемым обозначением «КОЛЬСКОЕ» и лицом, подавшим возражение, или вообще с каким либо конкретным производителем.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.08.2020, оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №738104.