

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 27.06.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №623248, поданное Некоммерческой организацией «Союз производителей продукции «Сыр Адыгейский», Обществом с ограниченной ответственностью «Красногвардейский Молочный Завод», Открытым акционерным обществом Молзавод «Гиагинский», Обществом с ограниченной ответственностью «Тамбовский» (далее – лица, подавшие возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Преданья Адыгеи**» по заявке №2015738173 с приоритетом от 18.11.2015 зарегистрирован 11.07.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №623248 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Преданья Адыгеи», 385001, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова / ул. Строителей, д. 311/ д.1, литер Ж1, комн. 6 (далее – правообладатель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, информация о чем была опубликована 11.07.2017 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №13 за 2017 год. В соответствии с договором №РД0239854, зарегистрированным Роспатентом 20.12.2017, неисключительная лицензия на право использования товарного знака по свидетельству №623248 предоставлена Обществу с

ограниченной ответственностью «Дэнмакс», 193315, Санкт-Петербург, ул. Новоселова, д.49, литер А, пом. 4ЛК.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №623248 товарного знака в отношении всех товаров 29 класса МКТУ произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №623248 со словесным элементом «Преданья Адыгеи» является сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товаров (далее – НМПТ) «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» (регистрация №74), свидетельства на право использования которого принадлежат ООО «Красногвардейский Молочный Завод» (свидетельство №74/4), ООО «Тамбовский» (свидетельство №74/3), ОАО Молзавод «Гиагинский» (свидетельство №74/2), и еще семи предприятиям;

- оспариваемый знак по свидетельству №623248 и противопоставленное НМПТ содержат в своем составе словесные элементы «Адыгеи» и «Адыгейский», воспринимающиеся в качестве географического наименования – Адыгея (Республика Адыгея), являющегося субъектом Российской Федерации, ведущей отраслью которого является пищевая промышленность, в частности, производство адыгейского сыра;

- индивидуализирующие словесные элементы «Адыгеи» и «Адыгейский», выполняющие основную индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом товарном знаке и противопоставленном НМПТ, имеют фонетическое и семантическое сходство, выполнены буквами одного алфавита, что сближает их визуально;

- в гражданском обороте оспариваемый товарный знак используется для маркировки товара, похожего на адыгейский сыр, при этом слово «Адыгеи» выполнено крупным шрифтом и визуально доминирует на этикетке этой продукции, которая включает те же ингредиенты, что и оригинальный адыгейский сыр (пастеризованное молоко, кисломолочная сыворотка, пищевая поваренная соль);

- в данном споре сходство сравниваемого товарного знака и противопоставленного НМПТ усиливается за счет того, что они предназначены для маркировки однородных товаров (сыра, кисломолочные сыры);

- товар, маркированный обозначением «Преданья Адыгеи», воспринимается потребителем в качестве продукции, произведенной в Республике Адыгея, риск же подобного восприятия увеличивается в связи с тем, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры; кисломолочные сыры», производством которых славится Республика Адыгея;

- товары 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака однородны товару «сыр», для индивидуализации которого предназначено противопоставленное НМПТ, т.к. характеризуются одинаковым назначением, условиями, способом производства и реализации, а также имеют одинаковый круг потребителей;

- вместе с тем, при сравнении товарного знака и НМПТ однородность товаров не оценивается, поскольку, исходя из требований законодательства, сходные с НМПТ товарные знаки не могут быть зарегистрированы в отношении любых товаров;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован на имя правообладателя из Республики Адыгея, однако, свою деятельность это лицо там не осуществляет, право же на использование товарного знака по свидетельству №623248 по лицензионному договору передано ООО «Дэнмакс», расположенному в Санкт-Петербурге, основной областью деятельности которого согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) как раз и является производство сыра, однако, это лицо не обладает свидетельством на право использования НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ», тем самым нарушается требование к лицензионным договорам, установленное пунктом 3 статьи 1489 Кодекса;

- поскольку географическое указание «Адыгеи» в составе оспариваемого товарного знака не соответствует фактическому месту осуществления производства товара, товарный знак по свидетельству №623248 является ложным.

Учитывая приведенные выше обстоятельства, лица, подавшие возражение, просят признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №623248 недействительным полностью.

В подтверждение доводов возражения лицами, его подавшими, представлены следующие документы (копии):

(1) Информация о свидетельствах на право использования НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» №74/4, №74/3, №74/2;

(2) Распечатки с легендами и преданьями об адыгейском сыре;

(3) Копия этикетки продукции ООО «Дэнмакс»;

(4) Скриншоты с официального сайта «Дэнмакс»;

(5) Скриншоты с официального сайта «Ашан» («Атак»);

(6) Экспресс-отчет с официального сайта по проверке контрагентов «Контур Фокус» о деятельности ООО «Преданья Адыгеи»;

(7) Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «Дэнмакс»;

(8) Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «Преданья Адыгеи»;

(9) Скриншоты с сайта [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru), [www.bigenc.ru](http://www.bigenc.ru);

(10) Ответ на претензию.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, основные аргументы которого в защиту сохранения правовой охраны товарного знака по свидетельству №623248 сводятся к следующему:

- Некоммерческая организация Союз производителей продукции «Сыр Адыгейский» не является заинтересованным лицом при подачи настоящего возражения, поскольку из состава участников этого лица согласно ЕГРЮЛ и ресурсу rusprofile в 2021 году вышли все организации, являвшиеся его учредителями на дату создания (ООО «Адыгейский молочный завод», ОАО Молочный завод «Гиагинский», ООО «Молзавод Новый», ООО «Красногвардейский Молочный Завод», ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский», ООО «Тамбовский», ОАО «Молзавод «Шовгеновский»), а кроме того, это лицо не обладает свидетельством на право использования НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ», не является производителем товаров;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленное НМПТ не сходны друг с другом, поскольку имеют разный состав по словам, буквам, слогам, по разному произносятся, отсутствует вхождение одного обозначения в другое, словесные элементы товарного знака не являются производными от элементов НМПТ, обозначения имеют разный смысл и порождают разные ассоциации, стандартное шрифтовое исполнение

сравниваемых обозначений буквами кириллицы не может рассматриваться в качестве признака, усиливающего их сходство;



- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в стандартном шрифтовом исполнении, что позволяет менять его графику при сопровождении того или иного вида товаров, что соответствует требованиям законодательства и сложившейся деловой и судебной практике, при этом ни правообладатель, ни обладатели свидетельств на право использования противопоставленного НМПТ не используют принадлежащие им обозначения в том виде как они зарегистрированы;

- довод возражения о сходстве обозначений «Преданья Адыгеи» и «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» основывается на наличии у адыгейского народа сказаний и легенд, однако народный эпос не присущ исключительно народам Адыгеи, поэтому утверждение об ассоциативной связи в сознании потребителя адыгейского сыра и преданий является надуманным, не подтверждает сходство сравниваемых обозначений;

- при экспертизе сходства между обозначением «Преданья Адыгеи» и НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» установлено не было, при этом существует ряд зарегистрированных в отношении товаров 29 класса МКТУ товарных знаков со

словесным элементом «Адыгейский»: «  » по свидетельству №562962,



«  » по свидетельству №734615, «  » по свидетельству №680819, что свидетельствует о формировании

единого подхода административного органа при принятии решений;

- слово «Адыгея» однозначно не связано с понятием «адыгейский», эти обозначения не являются происходящими, а также заменяющими друг друга словами, поскольку Республика Адыгея является многонациональным территориальным образованием, численность адыгов в пределах которого составляет всего 107 тысяч человек, при этом нет основания говорить о многовековой традиции производства

молочных продуктов на территории Республики Адыгея, которая была создана в качестве Адыгейской автономной области только в 1922 году;

- в поступившем возражении приводятся определенные свойства товара под НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ», однако примеры присутствующего в гражданском обороте сыра с такой маркировкой, выпускаемого разными производителями, в том числе лицами, обладающими правом использования НМПТ №74, свидетельствует о том, что этот продукт не соответствует установленным критериям ни по способу изготовления, ни по составу, ни по характеристикам, что размывает понятие «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ»;

- правообладатель оспариваемого товарного знака не нарушает действующее законодательство в части его использования на основании лицензионного договора, лицензиат - ООО «Дэнмакс», сотрудничает с производителями из Республики Адыгея, в частности, им заключен договор с ООО «Молзавод «Новый», являющимся обладателем свидетельства на использование НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» №74/7, выпускаемый сыр относится к «мягким сырам», соответствует стандартам, сертифицирован, отличается по всем показателям от адыгейского сыра;

- ООО «Дэнмакс» вынужден регулярно отвечать на различные претензии, поступающие в его адрес от правообладателей НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ», вместе с тем выпускаемые этим лицом мягкий сыр под товарным знаком «Преданья Адыгеи» имеет характеристики, отличающиеся от характеристик адыгейского сыра, таким образом, нет оснований полагать, что этим лицом незаконно используется НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» при сопровождении продукции.

Таким образом, правообладатель полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №623248 произведена в соответствии с требованиями законодательства, просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану этого товарного знака.

К отзыву правообладателя приложены следующие документы (копии):

(11) Сведения из ЕГРЮЛ относительно ООО «Преданья Адыгеи»;

(12) Сведения о Некоммерческой организации Союз производителей продукции «Сыр Адыгейский» из ЕГРЮЛ на 21.10.2021 и на 07.08.2017, а также информация с ресурса rusprofile;

(13) Сведения из справочных изданий;

(14) ГОСТ Р 53379-2009 «Сыра мягкие»;

(15) Договор поставки №140-09/2021 от 23.09.2021, заключенный между ООО «Молзавод Новый» и ООО «Дэнмакс»;

(16) Технологическая инструкция «Сыры мягкие. Торговый знак «denmax» («Дэнмакс») по ТУ 10.51.40-002-96152708-2017;

(17) Декларация о соответствии продукции ООО «Дэнмакс», в том числе сыра мягкого «Преданья Адыгеи»;

(18) Экспертное заключение №6-63 от 15.08.2022 на сыры «Адыгейский», производства ООО «Молзавод Новый», ООО «Гамбовский», ООО «Молзавод Гиагинский» и сыр мягкий «Преданья Адыгеи» производства ООО «Дэнмакс»;

(19) Распечатка из поисковой сети товарных знаков по запросу «адыгейский».

Ознакомившись с отзывом правообладателя, лица, подавшие возражение, представили свою позицию относительно приведенных в отзыве аргументов, которая, не повторяя доводы возражения, сводится к следующему:

- довод правообладателя об отсутствии заинтересованности Некоммерческой организации «Союз производителей продукции «Сыр Адыгейский» в подаче настоящего возражения не обоснован, данное лицо по настоящее время включает в качестве учредителей всех лиц, являвшихся участниками организации на дату ее создания, эти лица исправно платят членские взносы, в том числе за 2021 и 2022 годы, отсутствие же указания этих лиц на представленных правообладателем ресурсах, не свидетельствует об их выходе из состава организации, несмотря на то, что такая возможность имеется в соответствии с законодательством;

- индивидуализирующие словесные элементы «Адыгеи» и «Адыгейский» являются однокоренными словами, указывают на принадлежность определенного предмета к конкретной местности – Республике Адыгеи или к адыгейскому этносу (адыгам), которые являются коренными жителями этой территории, при этом адыги или

черкесы – группа народов, говорящих на адыгских диалектах абхазо-адыгской языковой группы или общее название единого народа России и за рубежом, включающее в себя адыгейцев (жителей Адыгеи), кабардинцев (жителей Кабардино-Балкарии) и шапсугов;

- культура адыгов (черкесов) насчитывает несколько веков, с ней связаны такие продукты как адыгейский сыр, адыгейская соль, черкесская груша, сама по себе она не зависит от времени создания тех или иных современных территориальных образований, отсутствие которых на какую-либо дату, в том числе 1922 год, не отменяет наличие многовековой традиции производства молочной продукции этим народом, в том числе в пределах Адыгеи;

- приведенный в отзыве аргумент о том, что правообладатели НМПТ №74 не выпускают продукцию, не соответствующую свойствам, присущим адыгейскому сыру, и тем самым размывают понятие «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ», не имеют отношение к предмету настоящего спора, вместе с тем, единственным допустимым доказательством этих утверждений может служить соответствующее заключение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Вышеуказанные доводы лиц, подавших возражение, сопровождаются следующими документами:

(20) Распечатки из словарно-справочных источников информации;

(21) Платежные поручения по уплате членских взносов.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей сторон, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (18.11.2015) оспариваемого товарного знака по свидетельству №623248 правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).



Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 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.

Исходя из требований 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 НМПТ, 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 НМПТ.

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.

Как следует из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течении пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена, в частности, с нарушением требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №623248, сведения о государственной регистрации которого были опубликованы в официальном бюллетене 11.07.2017, подано 27.06.2022, т.е. в пределах предусмотренного пунктом 2 статьи 1512 Кодекса пятилетнего срока.

Также 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.

В этой связи следует руководствоваться правовой позицией, сформулированной Судом по интеллектуальным правам (далее - СИП) и отраженной в Справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума СИП от 24.07.2015 №СИП-23/20.

Так, СИП указал, что к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к

такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №623248 явилось, имеющееся, по мнению лиц, его подавших, нарушение исключительного права использования НМПТ «Сыр Адыгейский». Так, лица, подавшие возражение, а именно, ООО «Красногвардейский Молочный Завод», ООО «Тамбовский», ОАО Молзавод «Гиагинский» являются непосредственными обладателями свидетельств на право использования НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» (свидетельства №74/4, №74/3, №74/2). Наличие у этих лиц исключительного права на указанное средство индивидуализации, которое, по их мнению, сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать ООО «Красногвардейский Молочный Завод», ООО «Тамбовский», ОАО Молзавод «Гиагинский» заинтересованными в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №623248 лицами.

Что касается Некоммерческой организации «Союз производителей продукции «Сыр Адыгейский», то согласно выписке из ЕГРЮЛ от 07.08.2017 (12), указанное юридическое лицо было учреждено обладателями свидетельств на право использования НМПТ «Сыр Адыгейский»: ООО «Адыгейский молочный завод», ОАО Молочный завод «Гиагинский», ООО «Молзавод Новый», ООО «Красногвардейский Молочный Завод», ЗАО «Молкомбинат «Адыгейский», ООО «Тамбовский», ОАО «Молзавод «Шовгеновский». Основной областью деятельности этой некоммерческой организации является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, при этом согласно общедоступным сведениям сети Интернет (см. например, <https://www.yuga.ru/news/417470/?ysclid=18yw56qcdc99312395>) указанное лицо ставит перед собой задачу по консолидации усилий в сфере развития скотоводства, увеличению объемов производства сыра, обеспечению качества выпускаемой продукции в

Республике Адыгея, борьбе с контрафактной продукцией. Лица, подавшие возражение, опровергая доводы правообладателя, представили сведения (21) о том, что по-прежнему являются членами Некоммерческой организации «Союз производителей продукции «Сыр Адыгейский», следовательно, указанная организация продолжает действовать в интересах обладателей свидетельств на право использования НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ». В этой связи вопреки аргументам правообладателя усматривается заинтересованность Некоммерческой организации «Союз производителей продукции «Сыр Адыгейский» при подаче настоящего возражения.

Что касается оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №623248, то необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «**Преданья Адыгеи**» по свидетельству №623248 с приоритетом от 18.11.2015 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ *«айвар [консервированный перец]; айран [кисломолочный продукт]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы; арахис обработанный; артишоки консервированные; ацидофилин [кисломолочный продукт]; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенец [кисломолочный продукт]; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; голотурии неживые; горох консервированный; грибы консервированные; десерты сырные; десерты творожные; дичь; дрожжи молочные; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; закваска молочная; закваска сычужная; закуски легкие на основе фруктов; закуски легкие, приготовленные из сыра; закуски сырные; заменители сыров; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб обработанная; йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; кимчи [блюдо из ферментированных овощей]; клей рыбий пищевой; клемы [неживые]; коктейли*

молочные; колбаса кровяная; компоты [десерт из вареных фруктов]; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корншоны; креветки неживые; креветки пальчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло рапсовое пищевое; масло сливочное; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; молоко; молоко арахисовое для кулинарных целей; молоко миндальное для кулинарных целей; молоко рисовое [заменитель молока]; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко соевое [заменитель молока]; молоко сухое; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста сырная; паста томатная; пахта [обезжиренные сливки]; пащеты из печени; пектины для кулинарных целей; пермеат сывороточный [сухой молочный порошок]; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты кисломолочные; продукты молочные; продукты на основе сыра; продукты пищевые рыбные; продукты сырные; продукты сырные плавленые; продукты сырные плавленые копченые; продукты сырные рассольные; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя неживая; пудинги [десерты молочные]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное; раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленое]

*молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины неживые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; смеси сырные для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; соусы сырные; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; сыры кисломолочные; сыры козы; сыры овечьи; сыры плавленые; сыры творожные; сюзьма [кисломолочный продукт]; тан [кисломолочный продукт]; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; шубат [кисломолочный продукт]; эгг-ног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца; яйца улитки».*

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №623248 представляет собой словосочетание, в котором словесные элементы «Преданья» и «Адыгея», имеющие определенное смысловое значение, связаны друг с другом лексически и грамматически.

Так, согласно словарно-справочным источникам информации (см. Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах, М.: «ТЕРРА», 2006, том 38, стр. 480) словесный элемент «Преданья» представляет собой множественное число от лексической единицы русского языка «предание» со значением «народное сказание, рассказы и воспоминания, которые не входят в круг жанров, четко обособившихся: былин, исторических песен, духовных стихов, сказок, легенд и анекдотов; термин, применяемый к произведениям устного творчества и по аналогии переносимый на

соответствующие произведения литературы (памятники древней письменности, излагающие малодостоверные события).

В свою очередь словесный элемент «Адыгеи» воспроизводит выполненный в родительном падеже топоним Адыгея (Адыгейская Республика) – субъект в Российской Федерации, расположен в северо-западной части Кавказа, по левому берегу рек Кубани и Лабы. Образована в 1991 году. Относится к Северо-Кавказскому экономическому району. Основные отрасли промышленности: легкая, пищевая, переработка сырья (консервная, маслособойная, мясная, винодельческая, табачно-ферментационная, пивоваренная, кондитерская и др.), машиностроение и целлюлозно-бумажная, лесная, деревообрабатывающая и металлообрабатывающая. Коренное население республики Адыгеи составляют адыгейцы, говорят на адыгейском языке, см. Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах, М.: «ТЕРРА», 2006, том 1, стр. 477, 511.

Словосочетание «Преданья Адыгеи» в силу семантики входящих в его состав словесных элементов вызывает ассоциации с конкретным географическим объектом – Республикой Адыгеей, ее культурой и традициями, т.е. основное внимание потребителя акцентируется на топониме «Адыгея».

Вместе с тем следует констатировать, что топоним «Адыгея» приобрел известность и репутацию в качестве места происхождения продовольственных товаров определенного вида и с определенными свойствами, в частности, мягкого сыра, для индивидуализации которого 19.08.2004 (дата подачи заявки на регистрацию НМПТ от 16.07.2001) зарегистрировано НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» (регистрация №74).

Согласно пункту 1 статьи 1516 Кодекса, НМПТ представляет собой современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно



определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Именно словесный элемент «Адыгейский», являющийся производным (прилагательным) от географического наименования «Адыгея», является основным индивидуализирующим элементом НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ».

Оспариваемый товарный знак «Преданья Адыгея» при сопровождении товаров 29 класса МКТУ, представляющих собой сыр, и противопоставленное НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» порождают в сознании потребителя одинаковые ассоциации, связанный с одним и тем же географическим регионом – Адыгеей и продукцией, в отношении которой этот регион приобрел соответствующую известность.

Следует указать, что согласно ГОСТ Р 52738-2007 «Молоко и молочная продукция. Термины и определения» сыр относится к такой категории товаров как молочная продукция, под которой понимаются продукты переработки молока, включающие в себя молочный продукт, молочный составной продукт, молокосодержащий продукт, побочный продукт переработки молока.

Приведенная в перечне 29 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №623248 молочная продукция, а именно *«айран [кисломолочный продукт]; ацидофилин [кисломолочный продукт]; варенец [кисломолочный продукт]; десерты сырные; десерты творожные; дрожжи молочные; закваска молочная; закваска сычужная; закуски легкие, приготовленные из сыра; закуски сырные; заменители сыров; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; маргарин; масло сливочное; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; паста сырная; пахта [обезжиренные сливки]; пермеат сывороточный [сухой молочный порошок]; продукты кисломолочные; продукты молочные; продукты на основе сыра; продукты сырные; продукты сырные плавленые; продукты сырные плавленые копченые; продукты сырные рассольные; простокваша [скисшее молоко]; пудинги [десерты молочные]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения];*

сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; смеси сырные для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; сыры кисломолочные; сыры козы; сыры овечьи; сыры плавленые; сыры творожные; сюзьма [кисломолочный продукт]; тан [кисломолочный продукт]; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; шубат [кисломолочный продукт]; эгг-ног безалкогольный», и вид товара «мягкий сыр», для индивидуализации которого предназначено противопоставленное НМПТ (регистрация №74), являются либо идентичными (сырная продукция), либо однородными (иные виды молочной продукции), поскольку относятся к одной родовой группе, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте (отделы молочной продукции), круг потребителей и назначение.

Пункт 7 статьи 1483 Кодекса не содержит такого критерия как «однородность товаров», вместе с тем предусматривает отказ в регистрации товарного знака при наличии его сходства до степени смешения с охраняемым НМПТ. Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В данном случае наличие сходства сопоставляемых средств индивидуализации - товарного знака по свидетельству №623248 и НМПТ (регистрация №74), предназначенных для маркировки молочной продукции, в том числе сыра, обуславливает вероятность их смешения потребителем в гражданском обороте.



Таким образом, наличие регистрации обозначения «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» в качестве НМПТ и ассоциирование оспариваемого товарного знака «Преданья Адыгеи» с этим средством индивидуализации при сопровождении молочной продукции, в том числе сыра, обуславливает необходимость применения


специальной нормы, содержащейся в пункте 7 статьи 1483 Кодекса, как это справедливо отмечается лицом, подавшим возражение.

Возможность получения исключительного права на товарный знак, сходный до степени смешения с охраняемым НМПТ возможно только при наличии у правообладателя исключительного права использования этого НМПТ, удостоверенного соответствующим свидетельством. В данном случае правообладатель оспариваемого товарного знака не обладает свидетельством на право использования НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ».

Что касается иных товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №623248 (мясная и рыбная продукции, обработанные овощи и фрукты, желе, варенье, компот, яйца, масла и жиры пищевые), то они отличаются от молочной продукции по виду, по назначению, по кругу потребителей, следовательно, при сопровождении этих категорий товаров сопоставляемые средства индивидуализации «Преданья Адыгеи» и «Сыр Адыгейский» не способны ассоциироваться друг с другом, а, следовательно, не могут быть смешаны потребителем в гражданском обороте.

В этой связи следует упомянуть приведенные правообладателем примеры зарегистрированных товарных знаков, включающих в свой состав производные от

топонима «Адыгея»: «» по свидетельству №562962, «» по

свидетельству №734615, «» по свидетельству №743638, «АДЫГ» по свидетельству №680819. Указанные товарные знаки предназначены для индивидуализации товаров 29 и 32 классов МКТУ, которые не относятся к молочной продукции, и в том числе сырам, сосуществуют с НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ».

В силу указанных обстоятельств довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №623248 требованиям пункта 7

статьи 1483 Кодекса представляется обоснованным только для части товаров 29 класса МКТУ «айран [кисломолочный продукт]; ацидофилин [кисломолочный продукт]; варенец [кисломолочный продукт]; десерты сырные; десерты творожные; дрожжи молочные; закваска молочная; закваска сычужная; закуски легкие, приготовленные из сыра; закуски сырные; заменители сыров; йогурт; кефир [напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; маргарин; масло сливочное; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; паста сырная; пахта [обезжиренные сливки]; пермеат сывороточный [сухой молочный порошок]; продукты кисломолочные; продукты молочные; продукты на основе сыра; продукты сырные; продукты сырные плавленые; продукты сырные плавленые копченые; продукты сырные рассольные; простокваша [скисшее молоко]; пудинги [десерты молочные]; ряженка [молоко топленое молочнокислое брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; смеси сырные для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; сыры кисломолочные; сыры козьи; сыры овечьи; сыры плавленые; сыры творожные; сюзьма [кисломолочный продукт]; тан [кисломолочный продукт]; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; шубат [кисломолочный продукт]; эгг-ног безалкогольный».

Что касается приведенной в отзыве позиции правообладателя о том, что сырная продукция лиц, подавших возражения, сопровождаемая обозначением «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ», не соответствует особым свойствам, закрепленных за противопоставленным НМПТ №74, то он относится к фактическим обстоятельствам использования этого средства индивидуализации и не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора по пункту 7 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем в поступившем возражении указывается также на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в силу того, что географическое наименование «Адыгеи» в его составе не соответствует

фактическому месту осуществления производства товара ни самим правообладателем, ни его лицензиатом.

В этой связи необходимо указать, что согласно обзору правоприменительной практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с использованием географических названий при регистрации товарных знаков, принятого постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.09.2019 №СП-21/31, отсутствие доказательств ведения заявителем хозяйственной деятельности на территории страны, название которой включено в спорное обозначение, само по себе не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение в отношении места происхождения конкретных товаров, для которых испрашивается правовая охрана, или их производителя, поскольку положения, предусмотренные пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, закрепляют абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и касаются случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим потребителя в заблуждение в отношении конкретных товаров.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №623248 представляет собой словосочетание «Преданья Адыгеи», в состав которого входит наименование конкретного географического объекта – Адыгеи. Как, отмечалось выше, Республика Адыгея приобрела репутацию в качестве региона, в котором хорошо развита пищевая промышленность. Так, помимо противопоставленного НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» (регистрация №74), республика известна также такими НМПТ как «АДЫГЕЙСКИЙ ЧАЙ» (регистрация №188), «СОЛЬ АДЫГЕЙСКАЯ» (регистрация №287).

Таким образом, наличие в составе оспариваемого товарного знака, предназначенного для сопровождения продуктов питания, словесного элемента «Адыгея», являющегося производным от географического наименования региона, известного производством разнообразных продуктов питания, вызывает правдоподобные представления о конкретном месте происхождения товаров 29 класса МКТУ.

Следует констатировать, что местом нахождения правообладателя оспариваемого товарного знака «Преданья Адыгеи» по свидетельству №623248 является именно Республика Адыгея, следовательно, наличие словесного элемента «Адыгеи» в составе спорного обозначения географически мотивировано.

Отсутствие фактической хозяйственной деятельности правообладателя или его лицензиата на дату подачи настоящего возражения на территории Республики Адыгея само по себе не влечет вывода о том, что оспариваемый товарный знак способен порождать не соответствующие действительности о месте происхождения конкретных товаров 29 класса МКТУ. Доводы возражения в части возможности введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров 29 класса МКТУ носят предположительный характер и основаны на документально не подтвержденном допущении. Мнением потребителей по данному вопросу коллегия не располагает.

В этой связи оснований для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №623248 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не имеется.

Однако вывод о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству №623248 с охраняемым НМПТ «СЫР АДЫГЕЙСКИЙ» (регистрация №74) для товаров 29 класса МКТУ, относящихся к молочной продукции, позволяет признать аргументацию лиц, подавших возражение, правомерной в части.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №623248 недействительным частично в отношении товаров 29 класса МКТУ «айран [кисломолочный продукт]; ацидофилин [кисломолочный продукт]; варенец [кисломолочный продукт]; десерты сырные; десерты творожные; дрожжи молочные; закваска молочная; закваска сычужная; закуски легкие, приготовленные из сыра; закуски сырные; заменители сыров; йогурт; кефир**

**[напиток молочный]; коктейли молочные; крем сливочный; кумыс [напиток молочный]; маргарин; масло сливочное; молоко; молоко с повышенным содержанием белка; молоко сгущенное; молоко сухое; напитки молочные с преобладанием молока; паста сырная; пахта [обезжиренные сливки]; пермеат сывороточный [сухой молочный порошок]; продукты кисломолочные; продукты молочные; продукты на основе сыра; продукты сырные; продукты сырные плавленые; продукты сырные плавленые копченые; продукты сырные рассольные; простокваша [скисшее молоко]; пудинги [десерты молочные]; ряженка [молоко топленое молочнокислого брожения]; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; смеси сырные для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сыворотка молочная; сыры; сыры кисломолочные; сыры козьи; сыры овечьи; сыры плавленые; сыры творожные; сюзьма [кисломолочный продукт]; тан [кисломолочный продукт]; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты сычужные; шубат [кисломолочный продукт]; эгг-ног безалкогольный».**