

## **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 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), рассмотрела возражение, поступившее 12.09.2022, поданное Открытым акционерным обществом "Барнаульский пивоваренный завод", Алтайский край, г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021728027, при этом установила следующее.



Заявка №2021728027 на регистрацию обозначения «»  
была подана на имя заявителя 07.05.2021 в отношении товаров 32 класса МКТУ,  
указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 05.08.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021728027 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, как несоответствующей требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что поскольку в состав заявленного обозначения входит неохранный словесный элемент «немецкое» (относящийся к немцам, к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Германии, её территории, см. «Толковый словарь Ожегова», С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1949-1992, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/124202>), то его регистрация на имя заявителя, находящегося в Алтайский край, г. Барнаул (Россия), способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров, местонахождения их изготовителя на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.09.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель корректирует перечень испрашиваемых к регистрации товаров 32 класса МКТУ, а именно: *«вино ячменное [пиво]; квас; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива»;*

- заявитель предоставил документы, подтверждающие обоснованность использования словесного элемента «НЕМЕЦКОЕ», ввиду закупки главных компонентов для производства пива в Германии, в том числе, хмеля и хмелевых продуктов;

- прилагательное «НЕМЕЦКОЕ» (немецкий) имеет другие значения, например: 1) НЕМЕЦКИЙ, немецкая, немецкое. прилагательное к немец, см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/882514>; 2) Немецким называют качество, свойство, характерное для немцев, см. Толковый словарь русского языка Дмитриева.

Д. В. Дмитриев. 2003, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/2772/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9>. Из вышеуказанных значений можно сделать вывод, что прилагательное «НЕМЕЦКОЕ» в большей степени обозначает качество и свойство производимых товаров, а не место их производства;

- заявитель приводит примеры иных регистраций, которым была предоставлена правовая охрана с включением словесных элементов «НЕМЕЦКОЕ» и «БЕЛЬГИЙСКОЕ ПИВО» в отношении товаров 32 класса МКТУ: товарный знак



« » по свидетельству №785093, товарный знак « » по свидетельству № 681457;

- заявитель обращает внимание, что государственные органы должны принимать решения в соответствии с законными ожиданиями добросовестных участников оборота, сформированными в том числе с учетом предшествующей практики.

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

К возражению приложены следующие материалы:

1. Контракт № 001 от 21.04.2016 г. на поставку хмеля и хмелепродуктов для производства пива;
2. Приложение № 9 к контракту в виде спецификации № 9 от 09.09.2019 г. о поставке "хмелевого экстракта "РНА Floral"";
3. Счет от 23.09.2019 № RM05715;
4. Декларация на товары № 10607120/011019/0012799;
5. Транзитная декларация № 10005020/290919/0010668;

6. Спецификация № 11 от 17.12.2020 г.;
7. Счет Invoice № RM06507 от 15.02.2021 г. на сумму 163 200,00 евро;
8. Международная товарно-транспортная накладная № 0121 от 16.02.2021г.;
9. Декларация таможенной стоимости Форма ДТС- 1;
10. Декларация на товары № 10620010/200221/0036028 от 03.03.2021 г.;
11. Спецификация № 12 от 15.11.2021 г.;
12. Счет Invoice от 04.02.2022 № RM07074 на сумму 179 520,00 евро;
13. Международная товарно-транспортная накладная № 0122 от 07.02.2022г.;
14. Декларация на товары № 10620010/180222/3028870 от 21.02.2022 г.;
15. Счет и заявление на перевод денежных средств от 15.04.2019 № 12 по контракту № 001 от 21.04.2016;
16. Счет и заявление на перевод денежных средств от 28.11.2019 № 26 по контракту № 001 от 21.04.2016;
17. Счет и заявление на перевод денежных средств от 17.05.2021 № 47 по контракту № 001 от 21.04.2016;
18. Счет и заявление на перевод денежных средств от 29.04.2022 г. № 2 по контракту № 001 от 21.04.2016.

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


С учетом даты подачи (07.05.2021) заявки № 2021728027 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение «» по заявке №2021728027 состоит из словесного элемента «НЕМЕЦКОЕ», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, изобразительных элементов в виде герба с растительным оформлением по бокам и ниже расположенной художественной композиции, иллюстрирующей застолье в немецкой деревне. Правовая охрана испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 32 класса МКТУ, а именно: *«вино ячменное [пиво]; квас; коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусла; сусло пивное; сусло солодовое; шенди; экстракты хмелевые для изготовления пива».*

Согласно материалам поданной заявки №2021728027, словесный элемент «НЕМЕЦКОЕ» указан заявителем в качестве неохраноспособного элемента обозначения.

При этом, в решении Роспатента указано, что словесный элемент «НЕМЕЦКОЕ» имеет значение - относящийся к немцам, к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Германии, её территории, (см. «Толковый словарь Ожегова», С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 1949-1992, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/124202>).

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, относящимся к пиву и пивным напиткам.

Коллегия отмечает, что является неоспоримым общеизвестный факт, что Германия, традиционно является страной, в которой производится пиво. Немецкое пиво для многих поклонников янтарного напитка является эталоном качества и в Германии самое большое количество пивоваренных заводов в мире. Также следует отметить и то, что в Германии проводится самый известный в мире пивной фестиваль Октоберфест. Информации об истории пивоварения в Германии представлял и сам заявитель в своем ответе на уведомление экспертизы.

Учитывая вышеизложенную информацию, словесный элемент «НЕМЕЦКОЕ», при маркировке испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ, не способен восприниматься как фантазийный.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, пункта 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Учитывая вышеуказанное семантическое значение словесного элемента «НЕМЕЦКОЕ», коллегией установлено, что регистрация заявленного обозначения, которое представляет собой прилагательное, прямо соотносимое с Федеративной Республикой Германией, на имя заявителя, зарегистрированного в городе Барнаул, Российская Федерация, способна вести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров 32 класса МКТУ и места нахождения их изготовителя.

Указанные заявителем документы [1-18] касаются закупки заявителем из Германии главных ингредиентов для производства пивных напитков, при этом фактически, испрашиваемые к регистрации товары производятся в городе Барнаул.

Коллегия отмечает, что использование в производстве на территории Российской Федерации, указанных в материалах [1-18], ингредиентов не приводит к выводу о том, что испрашиваемые к регистрации товары производятся в Германии.

Таким образом, обозначение «НЕМЕЦКОЕ», способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства указанных товаров.

Относительно довода заявителя о многозначности слова «НЕМЕЦКОЕ», коллегия отмечает, что данный факт не исключает восприятие потребителем продукции, маркированной обозначением «НЕМЕЦКОЕ», именно в значении «сделано в Германии».

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем примеры иных регистраций не могут являться убедительным доводом и не определяют вывод о правомерности предоставления правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2021728027. Правомерность данных выводов подтверждается судебной практикой, в частности в решении Суда по интеллектуальным правам дело № СИП-1173/2011 указано «Суд по интеллектуальным правам также полагает, что применение принципа правовой определенности не предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, в связи с чем безусловное следование ранее выраженной правовой позиции даже в случае, если она не соответствует требованиям закона и иных нормативных правовых актов, вступает в противоречие с этими принципами».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.09.2022, оставить в силе решение Роспатента от 05.08.2022.**