

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.04.2024 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №298609, поданное Ассоциацией «Совет муниципальных образований Новгородской области», г. Великий Новгород (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ВАЛДАЙ**» по заявке №2004702591 с приоритетом от 11.02.2004 зарегистрирован 24.11.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №298609 на имя Открытого акционерного общества «ГАЗ», 603004, г. Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 88 в отношении товаров 12, 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, информация о чем была опубликована 12.01.2006 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания, наименования мест происхождения товаров» №1 за 2006 год.

Как следует из данных Госреестра, исключительное право на товарный знак по свидетельству №298609 было отчуждено на имя Общества с ограниченной ответственностью «Автомобильный завод «ГАЗ», 603004, г. Нижний Новгород, пр-кт Ильича, д. 5 на основании договора № РД0179285, зарегистрированного Роспатентом 18.08.2015.

Согласно сведениям Госреестра, опубликованным 10.07.2024, наименование и адрес места нахождения правообладателя товарного знака по свидетельству №298609 были изменены на Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильный завод «НАЗ», 603004, г. Нижний Новгород, пр-кт Ильича, д. 5 (далее - правообладатель).

С 2007 по 2023 годы правообладателем были заключены лицензионные договоры, в соответствии с которыми право использования товарного знака по свидетельству №298609 было предоставлено ряду лицензиатов. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №298609 была продлена и действует до 11.02.2034.

В поданном возражении выражено мнение о том, что регистрация №298609 товарного знака произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №298609 были уточнены в корреспонденции от 09.07.2024 и обосновывались ссылкой на положения пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Согласно доводам возражения единственным элементом оспариваемого товарного знака по свидетельству №298609 является словесное обозначение «ВАЛДАЙ», при этом Валдай – древний город (с 1770 года) недалеко от Великого Новгорода, административный центр Валдайского района Новгородской области, который устойчиво ассоциируется с такими географическими объектами как Валдайская возвышенность, Валдайский национальный парк, Большая Валдайская тропа, Валдайское озеро, информация о которых содержится в реестре ППК «Роскадастр¹» в разделе «Реестры наименований географических объектов».

По мнению лица, подавшего возражение, обозначение «ВАЛДАЙ», являясь географическим объектом, ассоциируется с Новгородской областью, указывает на

¹ <https://cgkipd.ru/science/names/reestry-gkgn.php>.

место производства или сбыта товаров 12, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №298609, вследствие чего относится к неохраноспособным обозначениям и должно свободно использоваться в гражданском обороте всеми хозяйствующими субъектами. Вместе с тем, учитывая, что правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №298609 никак не связан с Новгородской областью, а место его нахождения относится к иному региону Российской Федерации, а именно, Нижнему Новгороду, возможно введение потребителей в заблуждение относительно места производства товаров.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что «ВАЛДАЙ» по своей сути является региональным брендом Новгородской области и его использование в качестве товарного знака иного субъекта Российской Федерации может нанести экономический вред Новгородской области в целом, так и муниципальным образованиям в частности.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №298609 недействительным полностью.

В корреспонденции от 03.07.2024 лицо, подавшее возражение, представило в дело следующие документы (в копиях):

1. Решение от 20.04.2021 №6 «Об избрании Исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области»;

2. Устав Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области»;



3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) со сведениями об Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области»;

4. Письмо от 01.04.2024 №1845 в адрес Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области» от Главы Администрации Валдайского муниципального района.

5. Заявление относительно изменения юридического адреса Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №298609, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к отсутствию доказательств заинтересованности лица, подавшего возражение, в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Также в отзыве отмечается фантазийный характер обозначения «ВАЛДАЙ» по отношению к товарам 12, 28 классов МКТУ, приводятся данные о наличии ряда географических объектов с названием Валдай на территории иных регионов Российской Федерации и указывается на приобретение спорным обозначением дополнительной различительной способности в результате его использования в качестве средства индивидуализации как на дату приоритета, так и на дату подачи настоящего возражения. Также в отзыве правообладателя приводятся сведения о товарных знаках со словесным элементом «ВАЛДАЙ», включенных в их состав в качестве охраняемого элемента, зарегистрированных на



имя третьих лиц: «» по свидетельству №384289 с приоритетом от 18.02.2009 (для товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ), «» по свидетельству №386999 с приоритетом от 20.09.2007 с приоритетом от 20.06.2007

ВАЛДАЙ
Дискуссионный
(для услуг 41 класса МКТУ), « **клуб** » по свидетельству №607241 с приоритетом от 22.07.2015 (для товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ).

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №298609.

Доводы правообладателя сопровождается следующими документами (копии):

6. Заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН №148-2024 от 12.07.2024, с приложениями;

7. Распечатки сведений из сети Интернет о географических объектах, в названиях которых используется обозначение «ВАЛДАЙ»;

8. Перечень автомобилей серии «ВАЛДАЙ» с примерами использования оспариваемого товарного знака;
9. Распечатки статей из сети Интернет о дебюте прототипа автомобиля «ВАЛДАЙ» на Международном Московском автосалоне в 1999 году;
10. Распечатки статей из сети Интернет со сведениями об участии автомобилей «ВАЛДАЙ» в выставках до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак;
11. Примеры публикаций об автомобилях «ВАЛДАЙ» в печатных СМИ и в сети Интернет до даты подачи заявки на товарный знак;
12. Заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН №138-2024 от 12.07.2024;
13. Распечатки статей из сети Интернет о представлении новых автомобилей линейки «ВАЛДАЙ»;
14. Справки об объемах выпуска товаров;
15. Выписка из Госреестра со сведениями о товарном знаке по свидетельству №298609;
16. Документы, подтверждающие аффилированность ОАО «ГАЗ» и ООО «Автомобильный завод «ГАЗ»;
17. Примеры годовых отчетов и аудиторских заключений за 2004 - 2015 гг.;
18. Аналитические отчеты ООО «АСМ-Холдинг» с 2004 по 2023 гг.;
19. Лицензионный договор между правообладателем и АО «НГА»;
20. Распечатки статей из сети Интернет об участии автомобилей в выставках после даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак;
21. Скриншоты примеров рекламных видеороликов в «YouTube»;
22. Распечатка статьи о продвижении бренда «ВАЛДАЙ» в рамках Чемпионата Континентальной хоккейной лиги;
23. Справка Акционерного общества ГК «Современные транспортные технологии» о затратах на проведение рекламных мероприятий;
24. Примеры документов, подтверждающих расходы на рекламу и продвижение товаров;

25. Документы, подтверждающие наличие наград у автомобилей «ВАЛДАЙ» и товарного знака №298609;

26. Примеры публикаций об автомобилях «ВАЛДАЙ» в печатных СМИ и в сети Интернет после даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак;

27. Решение Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2023 по делу №СИП-831/2022, касающегося обозначения « **ВАЛДАЙ** » по заявке №2020733256.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей сторон спора, коллегия пришла к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ) по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты (11.02.2004) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №298609 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, №4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 6 Закона 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.

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

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте 2.3.2.3 настоящего пункта Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпункте 2.3.2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Исходя из требований пункта 3 статьи 6 Закона, 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 или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

При оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку учитывается не любой интерес лица в его аннулировании, а лишь тот, на защиту которого направлено конкретное основание для отказа в государственной регистрации товарного знака, указанное в возражении. Данная правовая позиция нашла отражение в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.12.2019 по делу №СИП-360/2019, от 18.05.2020 по делу №СИП-1/2019 и от 28.03.2022 по делу №СИП-824/2021.

Так, в возражении приводятся доводы о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №298609 носит описательный характер и способен ввести потребителя в заблуждение относительно места производства.

Доводы о несоответствии товарного знака положениям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона подразумевает применение абсолютных оснований для отказа в регистрации

товарного знака, которые позволяют без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц оценить существо спорного обозначения, его способность выполнять различительную и индивидуализирующую функции товарного знака. Абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака установлены в интересах неопределенного круга лиц, т.е. носят публичный интерес.

Из Устава Ассоциация «Совет муниципальных образований Новгородской области» (приложение 2) следует, что одной из целей деятельности данной некоммерческой организации является защита прав муниципальных образований, являющихся членами Ассоциации, и представление их интересов в органах государственной власти, иных органах и организациях. Согласно имеющемуся в материалах дела письму от 01.04.2024 №1845 от главы Администрации Валдайского муниципального района (приложение 4), обратившемуся за содействием к лицу, подавшему возражение, обозначение «ВАЛДАЙ» рассматривается руководителем названного муниципального образования в качестве регионального бренда, который ассоциируется исключительно с территорией Новгородской области. В этой связи регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №298609, произведенная на имя лица, местом нахождения которого выступает иной регион, способна нанести экономический вред как Новгородской области в целом, так и муниципальным образованиям, в частности.

Принимая во внимание, что Ассоциация «Совет муниципальных образований Новгородской области» действует в интересах муниципальных образований Новгородской области, заинтересованных в свободном использовании обозначения «ВАЛДАЙ» в гражданском обороте, т.е. имеет общественный интерес к товарному знаку по свидетельству №298609, усматривается наличие заинтересованности этого лица в оспаривании предоставления спорному средству индивидуализации правовой охраны.

В свою очередь анализ доводов возражения в части несоответствия регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №298609 требованиям законодательства показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ВАЛДАЙ**» по №298609 с приоритетом от 11.02.2004 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Исходя из доводов возражения, которые подтверждаются сведениями из словарно-справочных источников информации², Валдай представляет собой город (с 1770 г.) районного подчинения в России (Валдайский район), административный центр Валдайского городского поселения и Валдайского района Новгородской области.

В этой связи можно говорить о том, что оспариваемый товарный знак содержит в своем составе единственный словесный элемент, который воспроизводит наименование географического объекта.

Вместе с тем, согласно правоприменительной практике, сформулированной, в частности, в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 по делу №СИП-762/2021 и от 09.03.2023 по делу №СИП-822/2021, в процессе проверки соответствия товарного знака, представляющего собой или включающего географическое название, рекомендуется в первую очередь проанализировать, будет ли заявленное географическое название восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя применительно к товарам, указанным заявителем в перечне.

Так, товарный знак по свидетельству №298609 предназначен для индивидуализации товаров 12 класса МКТУ «автомобили» и товаров 28 классов МКТУ «игрушки, а именно модели транспортных средств уменьшенные».

Лицом, подавшим возражение, не было представлено каких-либо сведений о том, что город Валдай ассоциируется с автомобилестроением и развитой промышленностью. Напротив, в материалах возражения содержится ссылка исключительно на сведения ППК «Роскадастр», согласно которым Валдай, прежде всего, славится такими природными объектами как Валдайский национальный парк, Большая Валдайская тропа, Валдайское озеро. Кроме того, в возражении приводятся сведения о том, что Валдай является популярным туристическим центром, знаменит

² Большая энциклопедия: в 62 томах, том 8, М.: ТЕРРА, 2006 год, 592 стр., стр. 116.

такими товарами, как колокола и колокольчики, отнесенные МКТУ к товарам 06 и 14 классов МКТУ.

В отзыве правообладателя также отмечается, что на территории Валдая также производятся такие товары, как «приборы ночного видения», «прицелы», «оптическая продукция», что относится к товарам 09 класса МКТУ.

Таким образом, доводы возражения не подкреплены доказательствами, свидетельствующими о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №298609 обозначение «ВАЛДАЙ» по отношению к товарам 12, 28 класса МКТУ воспринималось в качестве описательного.

В свою очередь правообладатель с целью выявления ассоциаций потребителей относительно обозначения «ВАЛДАЙ» обратился за проведением социологического исследования к Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН, по результатам которого было подготовлено представленное в материалы дела Заключение №148-2024 от 12.07.2024 (приложение 6). Следует отметить, что социологическое исследование проводилось среди совершеннолетних жителей Российской Федерации – потребителей товаров 12, 28 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №298609. Исходя из данных анкеты социологического исследования, респондентам задавались контрольные вопросы, позволявшие отсеять лиц, которые на ретроспективную дату не могли являться потребителями автомобилей, а, следовательно, не иметь объективное мнение относительно спорного обозначения.

Основные выводы упомянутого социологического исследования сводятся к тому, что подавляющее большинство потребителей (67% на настоящее время и 55% на дату приоритета оспариваемого товарного знака) считают, что любые товары под обозначением «ВАЛДАЙ» могут производиться в любом регионе. Применительно к автомобилям и игрушкам, а именно уменьшенным моделям транспортных средств, большинство потребителей высказали аналогичное мнение о том, что товары под обозначением «ВАЛДАЙ» происходят из любого региона (в части автомобилей 68% на настоящее время и 63% - на дату приоритета оспариваемого товарного

знака; в части игрушек, а именно уменьшенных моделей транспортных средств 74% на настоящее время и 60% на дату приоритета оспариваемого товарного знака).

Практически все потребители, которые посчитали, что товары под обозначением «ВАЛДАЙ» (в том числе автомобили и игрушки, а именно уменьшенные модели транспортных средств) могут производиться только в каком-либо одном регионе, затруднились ответить, что это за конкретный регион.

Подавляющее большинство потребителей считают, что обозначение «ВАЛДАЙ» представляет собой марку товара (60% на настоящее время и 68% на дату приоритета оспариваемого товарного знака).



На возможность производства автомобилей и игрушек, а именно уменьшенных моделей транспортных средств в Новгородской области не указал практически никто из потребителей. Процент потребителей, которые посчитали, что такие товары могут производиться только в Новгородской области, составил от 1% до 3%, т.е. находится в пределах статистической погрешности исследования и может не приниматься во внимание.


Таким образом, результаты социологического исследования однозначно свидетельствуют о том, что обозначение «ВАЛДАЙ» ни в настоящее время, ни на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №298609 не воспринимается потребителями как указание на какое-либо конкретное место производства товаров 12, 28 классов МКТУ.

Коллегия также приняла во внимание приведенные правообладателем примеры индивидуализации автомобилей обозначениями, воспроизводящими различные топонимы - «Урал», «Жигули», «Волга», «Ока», «KIA Sorento» («Sorento» - город в Италии), «Hyundai Tucson» («Tucson» - город в штате Аризона, США), которые при этом воспринимаются потребителями как фантазийные обозначения, а не как указание на место их происхождения.

Также коллегия приняла во внимание представленные правообладателем сведения о зарегистрированных товарных знаках со словесным элементом «ВАЛДАЙ» в их составе, указанном в качестве охраняемого элемента, правовая охрана которым предоставлена на имя лиц, местом нахождения которых являются



иные регионы, нежели Новгородская область: «» по свидетельству №384289 с приоритетом от 18.02.2009 (для товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ), «» по свидетельству №386999 с приоритетом от 20.09.2007 с

приоритетом от 20.06.2007 (для услуг 41 класса МКТУ), «» по свидетельству №607241 с приоритетом от 22.07.2015 (для товаров и услуг 16, 35, 38, 41 классов МКТУ). Выводы об охраноспособности спорного словесного элемента усматриваются из решения Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2023 по делу

VALDAY
№СИП-831/2022, касающегося обозначения «**ВАЛДАЙ**» по заявке №2020733256.

С учетом изложенного, вопреки доводам лица, подавшего возражение, не усматривается оснований для вывода о том, что в отношении товаров 12, 28 классов МКТУ оспариваемый товарный знак по свидетельству №298609 на дату его приоритета был способен восприниматься в качестве указания на место производства, сбыта товаров или нахождения их изготовителя. Следовательно, оснований для применения положений пункта 1 статьи 6 Закона в данном деле не имеется.

Названные обстоятельства позволяют говорить о восприятии потребителем спорного обозначения «ВАЛДАЙ» в качестве фантазийного дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №298609.

Поскольку потребители не воспринимают обозначение «ВАЛДАЙ» в качестве указания на конкретное место производства товаров, в том числе такой регион как Новгородская область, довод возражения о введении их в заблуждение относительно места производства товаров 12, 28 классов МКТУ под оспариваемым товарным знаком по свидетельству №298609 представляется необоснованным.

Также коллегией принята во внимание во внимание представленная правообладателем общедоступная информация сети Интернет (приложение 7),

согласно которой на дату приоритета оспариваемого товарного знака помимо города Валдай в Новгородской области существовали и другие географические объекты с таким названием или сходные с ним, например, поселок Валдай в Сегежском районе Республики Карелия, административный центр Валдайского сельского поселения, образованный в 1930-х годах; поселок Валдайское в Озёрском городском округе Калининградской области, названный так в 1946 году; деревня Гора-Валдай в составе Лебяженского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области, название которой известно еще с первой половины 19 века.

Данные обстоятельства также препятствуют восприятию обозначения «ВАЛДАЙ» потребителями как указания на конкретный населенный пункт в Новгородской области.

Следовательно, доводы возражения о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №298609 на имя лица, находящемуся за пределами Новгородской области, было произведено с нарушением пункта 3 статьи 6 Закона представляется декларативным.

Помимо вышеизложенного необходимо также принять во внимание наличие у оспариваемого товарного знака по свидетельству №298609 приобретенной различительной способности как на дату его приоритета, так и на дату подачи рассматриваемого возражения. При этом на необходимость учитывать обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения, напрямую следует из абзаца 9 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Так, правообладатель представляет собой предприятие, которое на протяжении своей истории данное предприятие действовало в различных организационно-правовых формах на территории Нижегородской области, сохраняя при этом широко известные потребителям наименования «Горьковский автомобильный завод» и «ГАЗ» (в частности, ОАО «ГАЗ», ООО «Автозавод «ГАЗ»).

Обозначение «ВАЛДАЙ» является одной из марок автомобилей, выпускаемых Горьковским автомобильным заводом (приложение 8).

Так, первый прототип автомобилей марки «ВАЛДАЙ» был представлен на Международном Московском автосалоне еще в 1999 году, то есть примерно за пять

лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №298609 (приложение 9).

Транспортные средства, маркированные обозначением «ВАЛДАЙ» также были представлены на различных выставках (приложение 10), например, на выставке «MIMS 2000», на Московской международной автомобильной выставке «Мотор Шоу-2002», на выставке 4 Всероссийского салона «Автофорум-2003».

Информация об автомобилях марки «ВАЛДАЙ» содержалась в таких средствах массовой информации как «За рулем», «Авторевю», «Автомобильная промышленность», «Ведомости», «Коммерсанты», «Гудок», а также Интернет-изданиях «Автовзгляд», «AUTONEWS», «Авто Mail.ru» (приложение 11).

Наличие у товарного знака по свидетельству №298609 приобретенной различительной способности по состоянию на дату его приоритета подтверждается Заключением Лаборатории социологической экспертизы Института социологии ФНИСЦ РАН №138-2024 от 12.07.2024, подготовленным по результатам информационно-аналитического обзора рынка (приложение 12).

В упомянутом Заключении №138-2024 от 12.07.2024 на основе подробного анализа различных источников информации сделан вывод о том, что на протяжении длительного времени (многих лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака) обозначение «ВАЛДАЙ» в качестве средства индивидуализации товаров правообладателя интенсивно использовалось на выставках, обсуждалось потребителями, которые ожидали выхода товара на рынок, и упоминалось в прессе.

Из Заключения №148-2024 от 12.07.2024 (приложение 6) также усматривается, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №298609 обозначение «ВАЛДАЙ» уже было знакомо существенной части потребителей (47%), причем определенный процент потребителей познакомился с этим обозначением в период с 2000 года по 2003 год.

При этом подавляющее большинство потребителей считали, что обозначение «ВАЛДАЙ» является маркой товара (68%), по мнению большинства потребителей (55%), по обозначению «ВАЛДАЙ» можно было определить компанию, использующую его для индивидуализации своих товаров, существенная часть

потребителей считала, что под обозначением «ВАЛДАЙ» производятся автомобили (50%) и игрушки, а именно, уменьшенные модели транспортных средств (58%), около половины потребителей (49%) ассоциировали обозначение «ВАЛДАЙ» с ОАО «ГАЗ».

Данные результаты однозначно свидетельствуют о приобретении обозначением «ВАЛДАЙ» различительной способности в качестве средства индивидуализации товаров правообладателя на дату приоритета товарного знака по свидетельству №298609.

В свою очередь по состоянию на дату подачи настоящего возражения оспариваемый товарный знак по свидетельству №298609 использовался уже более 20 лет и однозначно стал восприниматься потребителями как средство индивидуализации товаров правообладателя.

За это время использования товарного знака по свидетельству №298609 линейка автомобилей «ВАЛДАЙ» получила развитие и расширилась. Потребителям были представлены такие автомобили, как «Валдай» (ГАЗ-3310 и его модификации), «Валдай Next», «Валдай 8», «Валдай 45» (приложения 8, 13).

Как подтверждается справками об объемах выпуска товаров, в период с 2004 года по 2024 год было произведено и реализовано 42 249 автомобилей с использованием товарного знака по свидетельству №298609 (приложение 14). Автомобили производились как первоначальным правообладателем товарного знака (ОАО «ГАЗ»), так и его текущим правообладателем, которые являлись аффилированными лицами (приложение 16), в связи с чем производимые ими автомобили имели единый источник происхождения.

Помимо справок об объемах выпуска товаров сведения о производстве продукции после регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №298609 подтверждаются, в частности, данными бухгалтерской отчетности и аудиторских заключений (приложение 17), где, зафиксировано увеличение выпуска автомобилей ГАЗ-3310 «ВАЛДАЙ» на 2007 год, а также аналитическими обзорами ООО «АСМ-Холдинг» за период с 2004 по 2023 гг. (Приложение 18), проводящей

ежемесячный мониторинг деятельности предприятий автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения в России и странах СНГ.

Об интенсивном использовании оспариваемого товарного знака по свидетельству №298609 на протяжении всего периода его правовой охраны также свидетельствует значительное количество лицензионных договоров с различными лицами (приложение 15). Например, с разрешения правообладателя с августа 2023 года оспариваемый товарный знак используется Акционерным обществом «Нижегородские грузовые автомобили» для индивидуализации производимых им седельных тягачей «Валдай 45» (приложение 19). Также заключены договоры в отношении товаров 28 класса МКТУ «игрушки, а именно модели транспортных средств уменьшенные».

Продукция с использованием оспариваемого товарного знака экспонировалась на различных профильных выставках и автосалонах, например, на выставке 12 Киевского Международного автосалона «СИА-2004» («SIA-2004»), Международной демонстрационной выставке «Коммерческий автотранспорт-2006» (приложение 20).

На протяжении более чем 20 лет после даты подачи заявки на Товарный знак товары с его использованием продвигались в различных каналах, в том числе путем рекламы в СМИ (на телевидении, в печатных изданиях и т.д.), в общественных местах, контекстной рекламы в сети Интернет и т.д.

Правообладателем представлены сведения о рекламных видеороликах, направленные на продвижение различных автомобилей линейки «ВАЛДАЙ» (приложение 21), размещенных на каналах YouTube.

В 2023 году бренд «ВАЛДАЙ» стал партнером Континентальной хоккейной лиги, и мероприятия по его продвижению осуществлялись в рамках Чемпионата КХЛ сезона 2023/2024 гг. (см. Приложение 22).

За период с 2021 по 2024 год расходы на проведение рекламных мероприятий по продвижению автомобилей серии «ВАЛДАЙ», понесенные Акционерным обществом ГК «Современные транспортные технологии» (дистрибьютором правообладателя), составили свыше 381 млн рублей (приложение 23). Правообладателем также представлены отдельные договоры, акты об оказании

услуг, платежные поручения, подтверждающих соответствующие рекламные расходы (приложение 24).

Автомобили «ВАЛДАЙ» неоднократно удостоивались наград (приложение 25), например, в 2005 году награждены дипломом в номинации «Лучший коммерческий автомобиль» на конкурсе «Автосимпатия». В 2006 году автомобиль ГАЗ-31104 «Валдай» получил награду в номинации «Лучший коммерческий автомобиль» на конкурсе «Автосимпатия-2006», а на седьмой Международной специализированной выставке «Коммерческий автотранспорт», проводившейся в 2006 году в Москве, модель Горьковского автозавода ГАЗ-3310 «Валдай» была признана победителем в номинации «Лучший отечественный грузовик». На V Всероссийском конкурсе товарных знаков «Золотник», проводившемся в 2007 году, ОАО «ГАЗ» получило диплом за 1 место в номинации «Рекламospособность» и 3 место в номинации «Правовая защищенность» за товарный знак по свидетельству №298609. В 2023 году грузовики «Валдай 8» одержали победу в ежегодном автомобильном конкурсе Гран-при «За рулем».

Многочисленные упоминания об автомобилях «ВАЛДАЙ» присутствовали в средствах массовой информации в период с 2004 по 2024 гг. (приложение 26).

В Заключении №138-2024 от 12.07.2024, подготовленном по результатам информационно-аналитического обзора рынка (приложение 12), приводятся данные о том, что товарный знак по свидетельству №298609 используется в качестве средства индивидуализации товаров, рекламируется и интенсивно обсуждается в средствах массовой информации. В связи с этим в упомянутом Заключении сделан вывод о том, что известность товарного знака по свидетельству №298609 имела место не только по состоянию на дату его приоритета, но и сохраняется до настоящего времени.

Результаты социологического исследования, которые отражены в Заключении №148-2024 от 12.07.2024 (приложение 6), свидетельствуют о том, что на дату проведения опроса обозначение «ВАЛДАЙ» уже было знакомо существенной части потребителей (61%), подавляющее большинство потребителей считают, что обозначение «ВАЛДАЙ» является маркой товара (60%), существенная часть

потребителей считают, что под обозначением «ВАЛДАЙ» производятся автомобили (56%) и игрушки, а именно, уменьшенные модели транспортных средств (62%), а большинство потребителей (57%) ассоциируют товарный знак «ВАЛДАЙ» с правообладателем.

Изложенные обстоятельства в своей совокупности подтверждают, что товарный знак по свидетельству №298609 обладает различительной способностью в качестве средства индивидуализации товаров правообладателя, которые сформировались в результате длительного и интенсивного использования спорного обозначения.

Таким образом, с учетом всех обстоятельств дела в совокупности оснований для вывода о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №298609 произведено с нарушением требований пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона, действовавшему на дату его приоритета, не являются обоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.04.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №298609.