

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.07.2025, поданное ООО «ДОН ФЕЛИКС», г. Ярославль (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1056176, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «**Hacienda Vieja**» по свидетельству №1056176 с приоритетом от 12.09.2023 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.10.2024 по заявке №2023785807. Правообладателем товарного знака по свидетельству №1056176 является ООО «ЭР-ЭС-ЭЙЧ ГРУПП», Московская область, г.о. Дмитровский, д. Кузяево (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.07.2025, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1056176 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- бренд «HACIENDA VIEJA» является торговой маркой производителя алкогольных напитков (текила, мескаль и прочих) компании «Hacienda Banuelos S.A. de C.V.», Мексика;

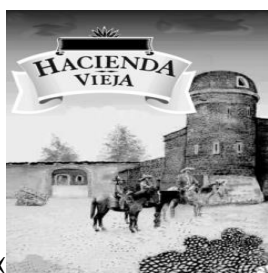
- наименование «HACIENDA VIEJA» имеет длительную историю его использования и благодаря широкой распространённости продукции производителя, активной и продолжительной маркетинговой и рекламной деятельности, получил мировую известность и популярность, узнаваемость на мировых рынках, в том числе, на территории Российской Федерации;

- лицо, подавшее возражение, является официальным и эксклюзивным представителем на территории Российской Федерации (и других стран) создателя бренда «HACIENDA VIEJA» и производителя алкогольной продукции под аналогичным брендом на основании дистрибьюторского договора от 10.08.2023 (приложение №2);

- по условиям заключенного договора, ООО «ДОН ФЕЛИКС» является эксклюзивным поставщиком продукции под брендом «HACIENDA VIEJA» на территории Российской Федерации с правом представлять интересы создателя бренда и производителя продукции, в том числе, по вопросам защиты интеллектуальной собственности;

- лицом, подавшим возражение, 03.09.2024 подано на регистрацию



обозначение «» по заявке №2024798738 в отношении товаров 33 класса МКТУ (приложение №3), являющихся однородными товарам 32, 33 классов МКТУ оспариваемой регистрации;

- деятельность лица, подавшего возражение, от имени создателя бренда «HACIENDA VIEJA» и производителя продукции под аналогичным наименованием свидетельствует о наличии у него статуса заинтересованного лица в рамках подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному

знаку по свидетельству №1056176 в отношении всех зарегистрированных товаров 32, 33 классов МКТУ;

- ООО «ДОН ФЕЛИКС» было зарегистрировано в качестве юридического лица 12.07.2023 (приложение №4);

- основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является «деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями» (код ОКВЭД - 46.17);

- на ведение оптовой деятельности в сфере оборота алкогольных напитков ООО «ДОН ФЕЛИКС» получена лицензия №763АП0013686 от 19.08.2024, выданная Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками¹;

- лицо, подавшее возражение, представляет интересы производителя продукции под брендом «HACIENDA VIEJA» на выделенной территории в соответствии с дистрибьюторским договором от 10.08.2023 (приложение №2), что также подтверждается сопроводительной документацией на импортируемую продукцию на имя ООО «ДОН ФЕЛИКС» (приложения №№5-7);

- бренд «HACIENDA VIEJA» был создан во второй половине 20 века мексиканской компанией по производству алкогольной продукции, известной на рынке своим семейным производством, накопившей историю и репутацию за несколько поколений работы компании (приложение №8 - фото с производства);

- информацию о производителе и продукции под брендом «HACIENDA VIEJA» можно найти в сети Интернет (приложения №№9, 10);

- бренд «HACIENDA VIEJA» зарегистрирован в качестве международных знаков, охраняющих интеллектуальную собственность производителя в нескольких вариациях и разных странах (приложения №№11-14);

- производитель продукции участвует в международных профильных выставках и конференциях (приложения №№15-17);

- производитель продукции ведет свою деятельность под обозначением «HACIENDA VIEJA» и в социальных сетях (приложение №18);

¹ <https://www.tbank.ru/business/contractor/legal/1237600006940/licenses/1>,
<https://www.rusprofile.ru/licenses/1237600006940>

- российскому потребителю бренд «HACIENDA VIEJA» был известен задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что очевидно указывает на недобросовестность его правообладателя, необоснованно эксплуатирующего накопленную историю и репутацию бренда на рынке;

- в настоящее время присутствующие на российском рынке товары под оспариваемым обозначением реализуются без разрешения мексиканской компании;

- продукцию под брендом «HACIENDA VIEJA» можно найти в российских интернет магазинах (витринах), а также в офлайн магазинах (приложения №№19-23);

- ООО «ЭР-ЭС-ЭЙЧ ГРУПП» также была подана заявка на одноимённое обозначение «Don Felix» в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ (заявка №2023785806, дата подачи 12.09.2023), однако, на основании обращения ООО «ДОН ФЕЛИКС» против предоставления правовой охраны обозначению по заявке №2023785806, был вынесен отказ в регистрации товарного знака;

- учитывая то, что ООО «ЭР-ЭС-ЭЙЧ ГРУПП» не является официальным дистрибьютером алкогольной продукции, производимой мексиканской компанией «Hacienda Vanuelos S.A. de C.V», оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя и нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1056176 недействительным полностью на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЭР-ЭС-ЭЙЧ ГРУПП»;
2. Дистрибьюторский договор от 10.08.2023;
3. Сведения об обозначении по заявке №2024798738;
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ДОН ФЕЛИКС»;
5. Сертификат подлинности импортируемой текилы;

6. Сертификат происхождения мексиканских товаров;
7. Декларация на товары;
8. Фото с производства компании «Hacienda Banuelos S.A. de C.V.»;
9. Детализация по домену tequiladonfelix.com.mx;
10. Детализация по домену haciendabanuelos.com;
11. Сведения о знаке по международной регистрации №295880 (Мексика);
12. Сведения о знаке по международной регистрации №283175 (Мексика);
13. Сведения о знаке по международной регистрации №77414916 (США);
14. Сведения о знаке по международной регистрации №10610459 (ЕС);
15. Фотография с международной выставки;
16. Фотография с международной выставки;
17. Фотография билета участника международной выставки;
18. Скриншот официальной страницы в социальной сети «Instagram»;
19. Страница магазина «winestyle»;
20. Страница магазина «Vinowine»;
21. Страница магазина «WineCantina.ru»;
22. Страница магазина «БОНВИ»;
23. Страница магазина «Бристоль».

Правообладателем 12.09.2025 был направлен отзыв по мотивам поступившего 15.07.2025 возражения, в котором он отмечал следующее:

- правообладатель полагает, что у ООО «ДОН ФЕЛИКС» отсутствует заинтересованность в подаче настоящего возражения, так как оно не является правообладателем знаков по международным регистрациям №№295880, 283175, 77414916, 10610459, равно как и не является производителем алкогольной продукции под обозначением «НАСИЕНДА ВИЕЈА»;

- ООО «ЭР-ЭС-ЭЙЧ ГРУПП» является правообладателем оспариваемого товарного знака «Hacienda Vieja» на территории Российской Федерации с 12.09.2023;

- под оспариваемым товарным знаком правообладателем был заключен договор поставки с компанией-производителем «DESTILADORA DE LOS

ALTOS, S.A. de C.V.», Мексика, а в 2023 году были зарегистрированы уведомления о начале оборота алкогольной продукции (приложения №№24-26);

- знаки «HACIENDA VIEJA» зарегистрированы в ряде стран компанией - производителем «DESTILADORA DE LOS ALTOS, S.A. de C.V.», Мексика;

- принцип территориального действия исключительных прав, основанный на предоставлении иностранцам национального режима, прямо закреплён в статье 1231 Кодекса, согласно которой на территории Российской Федерации действуют исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, установленные международными договорами Российской Федерации и Кодексом;

- правообладатель считает, что бренд «HACIENDA VIEJA» компании «Hacienda Banuelos S.A. de C.V.», Мексика, не является известным на территории Российской Федерации;

- компания «Hacienda Banuelos S.A. de C.V.» не является производителем алкогольной продукции под брендом «HACIENDA VIEJA», что подтверждается представленным лицом, подавшим возражение, дистрибьюторским договором от 10.08.2023 (приложение №2), в котором фигурирует иной бренд - «Tequila Don Felix»;

- ООО «ЭР-ЭС-ЭЙЧ ГРУПП» является поставщиком алкогольной продукции от официального производителя «DESTILADORA DE LOS ALTOS, S.A. de C.V.», Мексика, с 2023 года;

- какой-либо информации, свидетельствующей о действительной реализации товаров под обозначением «HACIENDA VIEJA» лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака не представлено;

- соответственно, основания для вывода о том, что оспариваемое обозначение нарушает положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

На основании вышеизложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1056176.

К отзыву от 12.09.2025 правообладателем были приложены дополнительные материалы, а именно:

24. Уведомление о начале оборота алкогольной продукции ООО «ЭР-ЭС-ЭЙЧ ГРУПП» №03-00234163 от 15.11.2023;

25. Уведомление о начале оборота алкогольной продукции ООО «ЭР-ЭС-ЭЙЧ ГРУПП» № 03-00232908 от 13.11.2023;

26. Уведомление о начале оборота алкогольной продукции ООО «ЭР-ЭС-ЭЙЧ ГРУПП» 03-00385407 от 17.07.2025;

27. Скриншот с сайта «TMview».

Лицом, подавшим возражение, 01.11.2025 были направлены дополнения к возражению от 15.07.2025, в которых оно сообщало следующее:

- ООО «ДОН ФЕЛИКС» приобщает к материалам дела письмо от 15.09.2025 (приложение №28), подписанное компанией «Destiladora de los Altos, S.A. de C.V.», которое подтверждает связь производителя с дистрибьюторской компанией «Hacienda Vanuelos S.A. de C.V.», а также подтверждает согласие производителя на регистрацию обозначения по заявке №2024798738 (приложение №3) на имя лица, подавшего возражение;

- кроме того, в указанном письме компания «Destiladora de los Altos, S.A. de C.V.» возражает против предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака на имя текущего правообладателя (ООО «ЭР-ЭС-ЭЙЧ ГРУПП»), так как данное юридическое лицо не является уполномоченным дистрибьютером алкогольной продукции на территории Российской Федерации, не было уполномочено на регистрацию оспариваемого обозначения производителя на свое имя;

- к отзыву от 12.09.2025 правообладателем не приложена какая-либо документация, свидетельствующая о сотрудничестве компании «Destiladora de los Altos, S.A. de C.V.» за 2024 и 2025 годы;

- ООО «ДОН ФЕЛИКС» является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемой регистрации,

что подтверждается, в том числе, письмом от компании «Destiladora de los Altos, S.A. de C.V.» (приложение №28);

- позиция лица, подавшего возражение, строится на том, что текущий правообладатель, действуя недобросовестно, владея информацией о зарегистрированном международном знаке мексиканского производителя, имея с ним разовые коммерческие отношения, но не имея полномочий на регистрацию оспариваемого товарного знака на свое имя, осуществил регистрацию товарного знака на территории Российской Федерации, тем самым создав в сознании среднего потребителя неправдоподобный образ владельца бренда мексиканского происхождения, ассоциацию с производителем продукции мексиканского производства, ассоциацию с историей бренда и накопленной репутацией международного знака мексиканского производителя, что не соответствует действительности, вводит потребителей в заблуждение относительно качества и происхождения товара, маркированного данным средством индивидуализации;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что бренд «HACIENDA VIEJA» мексиканской компании был известен на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого обозначения, что подтверждается приложенными к возражению материалами (приложения №№8-10, 15-18);

- касательно довода правообладателя о том, что «ООО «ЭР-ЭС-ЭЙЧ ГРУПП» является поставщиком алкогольной продукции от официального производителя», лицо, подавшее возражение, обращает внимание коллегии на то, что разовый контракт на поставку продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, имеет целью осуществление торговой операции по реализации продукции, но не дает такому поставщику прав на регистрацию оспариваемого товарного знака на свое имя.

К дополнениям от 01.11.2025 лицом, подавшим возражение, были приложены следующие материалы:

28. Письмо от компании «Destiladora de los Altos, S.A. de C.V.».

Лицом, подавшим возражение, 24.11.2025 (дубликат от 25.11.2025) были направлены пояснения к возражению от 15.07.2025, в которых оно отмечало следующее:

- на имя лица, подавшего возражения был зарегистрирован товарный знак со словесными элементами «Don Felix» по свидетельству №1158175 (приложения №№3, 29);

- также на имя лица, подавшего возражение, был зарегистрирован товарный знак со словесным элементом «VENADITO» по свидетельству №1179713 (приложение №30);

- указанные товарные знаки являются брендами мексиканской компании «Destiladora de los Altos, S.A. de C.V.», входящей в группу компаний под управлением дистрибьюторской компании «Hacienda Vanuelos S.A. de C.V.», с которой лицом, подавшим возражение, заключен эксклюзивный дистрибьюторский договор (приложение №2);

- таким образом, Роспатент принял доводы и аргументы ООО «ДОН ФЕЛИКС» по поданным им заявкам на товарные знаки и вынес положительные решения по регистрации;

- доводы и аргументы ООО «ДОН ФЕЛИКС» в процессе делопроизводства по заявкам основывались на тех же доводах, аргументах и документах, представленных в настоящем возражении.

К пояснениям от 24.11.2025 лицом, подавшим возражение, были приобщены следующие материалы:

29. Свидетельство на товарный знак №1158175;

30. Решение Роспатента от 05.11.2025 о регистрации обозначения «VENADITO» по заявке №2024798743.

Лицом, подавшим возражение, 22.12.2025 (дубликат от 24.12.2025) была направлена итоговая позиция по возражению от 15.07.2025, в которой оно резюмировало следующее:

- потребитель может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товара при возникновении у него ассоциаций обозначения с конкретным

производителем товара. При этом, учитываются как существующие, так и вероятные ассоциативные связи, возникающие у рядовых российских потребителей в связи со спорным обозначением (аналогичная позиция изложена в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2022 по делу №СИП-865/2021);

- оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых используется правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров (аналогичная позиция содержится в постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.09.2021 по делу №СИП-931/2020, от 16.07.2018 по делам №№СИП-746/2017, СИП-747/2017);

- иными словами, для определения способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара необходимо установить, порождает ли оно в сознании потребителя представление об определенном изготовителе товара;

- ранее в материалы возражения предоставлялись данные о наличии продукции мексиканского производителя на российском рынке и его известности российскому потребителю (приложения №№8-10, 15-23);

- при предложениях к продаже алкогольной продукции под брендом «HACIENDA VIEJA» на страницах магазинов указывается наименование производителя «Destiladora de los Altos, S.A. de C.V.» и место происхождения товаров (Мексика);

- текила является традиционным продуктом мексиканских производителей. Поэтому вполне ожидаемы ассоциации в сознании среднего потребителя, что данный алкогольный напиток был произведен/будет производиться и экспортироваться именно из Мексики и распространяться на территории Российской Федерации авторизованными дистрибьюторами;

- название алкогольного напитка «HACIENDA VIEJA» написано на испанском языке, может быть переведено на русский язык как «Старая Усадьба»,

ассоциируется у среднего потребителя с зарубежным производством/товаром, с долгой накопленной историей работы на рынке, подтвержденным качеством продукции;

- предложения к продаже алкогольной продукции под брендом «НАСИЕНДА ВИЕJA» встречались на страницах магазинов до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что также подтверждается материалами дела;

- все эти аргументы подтверждают, что у среднего потребителя задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака возникла стойкая ассоциативная связь алкогольной продукции под брендом «НАСИЕНДА ВИЕJA» с зарубежным производителем из Мексики, а именно с компанией «Destiladora de los Altos, S.A. de C.V.»;

- только у компании ООО «ДОН ФЕЛИКС» как официального дистрибьютора продукции мексиканского производителя под брендом «НАСИЕНДА ВИЕJA» есть сертификат об оригинальном происхождении продукции (текилы), выданный органом «CONSEJO REGULADOR del TEQUILA, A.C.» (СОВЕТ по РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА ТЕКИЛЫ), а также документы, подтверждающие официальный импорт, оплату таможенных платежей, декларирование товаров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (приложения №№30-36).

К итоговой позиции от 22.12.2025 лицом, подавшим возражение, были приобщены дополнительные материалы, а именно:

30. Сертификат об оригинальном происхождении продукции (текилы), выданный органом «CONSEJO REGULADOR del TEQUILA, A.C.»;
31. Транспортно-экспедиционные услуги по организации перевозки по маршруту Мексика - Россия (FCA Adanas - POL LI Altamira - LO SPB);
32. Таможенная декларация на товары;
33. Авансовые платежи на ЕЛС ФТС РФ (НДС и таможенные сборы);
34. Транспортная экспортная накладная на товар;
35. Сертификат происхождения на товар (Мексика);
36. Протоколы испытаний продукции под брендом «НАСИЕНДА ВИЕJA».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (12.09.2023) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №1056176 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

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

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются, в том числе, сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной

конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №1056176 представляет собой словесное обозначение «**Hacienda Vieja**», выполненное близким к стандартному шрифтом, заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ (алкогольная продукция).

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «**Hacienda Vieja**» по свидетельству №1056176 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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.

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.

Согласно материалам возражения, лицо, его подавшее, является дистрибьютером алкогольной продукции (текилы) компании «Hacienda Vanuelos S.A. de C.V.», Мексика (приложение №2), при этом, данная алкогольная продукция указанной мексиканской компании, по мнению лица, подавшего возражение, была известна на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака (приложения №№8-10, 15-18). Кроме

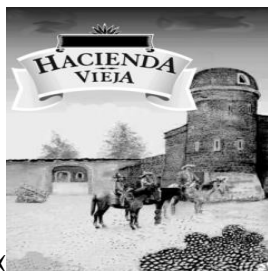
того, бренд «НАСИЕНДА ВИЕЈА» зарегистрирован в качестве международных знаков, охраняющих интеллектуальную собственность производителя в нескольких вариациях и разных странах (приложения №№11-14).

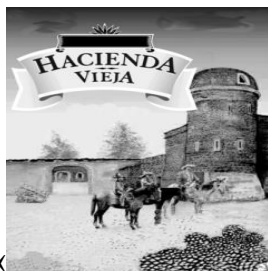
Текила компании «Hacienda Vanuelos S.A. de C.V.» поставляется лицу, подавшему возражение (приложения №№5-7, 30-35).

При этом, на ведение оптовой деятельности в сфере оборота алкогольных напитков ООО «ДОН ФЕЛИКС» получена лицензия №763АП0013686 от 19.08.2024, выданная Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками².

В сети Интернет присутствуют предложения о продаже алкогольной продукции ООО «ДОН ФЕЛИКС» (приложения №№19-23) официального производителя «Hacienda Vanuelos S.A. de C.V.».

Кроме того, лицом, подавшим возражение, 03.09.2024 подано на



регистрацию обозначение «» по заявке №2024798738 в отношении товаров 33 класса МКТУ (приложение №3), являющихся однородными товарам 32, 33 классов МКТУ оспариваемой регистрации.

Соответственно, оценка представленных лицом, подавшим возражение, материалов (приложения №№5-7, 8- 10, 15-23, 31, 34) позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под обозначением «НАСИЕНДА ВИЕЈА». При этом, лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в той области, к которой относятся оспариваемые товары 32, 33 классов МКТУ (реализует алкогольную продукцию). Таким образом, ООО «ДОН ФЕЛИКС» признается заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

² <https://www.tbank.ru/business/contractor/legal/1237600006940/licenses/1>,
<https://www.rusprofile.ru/licenses/1237600006940>

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

Словесные элементы «Hacienda Vieja» оспариваемого товарного знака сами по себе не содержат сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам 32, 33 классов МКТУ указанные словесные элементы являются фантазийными.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 32, 33 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Коллегия отмечает, что представленные с возражением материалы об известности бренда «HACIENDA VIEJA» мексиканской компании «Hacienda Banuelos S.A. de C.V.» (фото с производства компании «Hacienda Banuelos S.A. de C.V.» - приложение №8, фото с международных выставок (приложения №№15, 16), фото билета участника международной выставки (приложение №17), скриншот официальной страницы в социальной сети «Instagram» (приложение №18) не имеют исходных данных, в связи с чем не соответствуют критерию относимости доказательств и не могут быть учтены в качестве подтверждения использования обозначения «HACIENDA VIEJA» указанной компанией в исследуемый период (до даты приоритета оспариваемого обозначения).

Приобщенные в материалы дела сведения о доменах tequiladonfelix.com.mx, haciendabanuelos.com (приложения №№9, 10) содержат даты их регистрации (до даты приоритета оспариваемого товарного знака), вместе с тем, информация на

указанных сайтах выполнена на иностранных языках, они расположены не в российской доменной зоне, ввиду чего коллегия полагает, что указанные материалы также не являются надлежащими доказательствами.

Лицом, подавшим возражение, были представлены документы об импорте ему текилы под обозначением «HACIENDA VIEJA» мексиканской компанией «Hacienda Banuelos S.A. de C.V.» (приложения №№5-7, 30-35), при этом, данные документы датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.09.2023), ввиду чего также не могут учитываться в рамках рассматриваемого возражения.

Лицом, подавшим возражение, получена лицензия №763АП0013686 от 19.08.2024 на ведение оптовой деятельности в сфере оборота алкогольных напитков, выданная Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками³, которая также датирована позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака (12.09.2023).

При этом, в сети Интернет действительно есть предложения к продаже алкогольной продукции под наименованием «HACIENDA VIEJA» (приложения №№19-23) производителя «Destiladora de los Altos, S.A. de C.V» (как поясняло лицо, подавшее возражение, данная компания является аффилированной компании «Hacienda Banuelos S.A. de C.V.» - приложение №28), однако, отсутствует информация о размещении указанных предложений к продаже, чтобы сопоставить с датой приоритета оспариваемого товарного знака.

Коллегия отмечает, что из представленных документов не усматривается, какое количество потребителей знает об обозначении «HACIENDA VIEJA» и ассоциирует с лицом, подавшим возражение.

Вниманию коллегии не были представлены сведения об объемах продаж товаров, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком, о территории распространения товаров, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком, о длительности использования обозначения «HACIENDA VIEJA» для маркировки товаров 32, 33 классов МКТУ,

³ <https://www.tbank.ru/business/contractor/legal/1237600006940/licenses/1>,
<https://www.rusprofile.ru/licenses/1237600006940>

об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных данным обозначением, о степени информированности потребителей об обозначении «HACIENDA VIEJA», включая результаты социологических опросов.

Таким образом, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «HACIENDA VIEJA» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться ассоциация между рассматриваемым обозначением «**Hacienda Vieja**» и лицом, подавшим возражение, или вообще с каким-либо конкретным производителем.

Соответственно, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение о том, что «в письме (приложение №28) компания «Destiladora de los Altos, S.A. de C.V.» возражает против предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака на имя текущего правообладателя (ООО «ЭР-ЭС-ЭЙЧ ГРУПП»), так как данное юридическое лицо не является уполномоченным дистрибьютером алкогольной продукции на территории Российской Федерации, не было уполномочено на регистрацию оспариваемого обозначения производителя на свое имя», коллегия сообщает, что подобный документ мог бы быть учтён коллегией, если бы иными материалами возражения был бы доказан ввод потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров 32, 33 классов МКТУ. Вместе с тем, сам по себе данный документ не доказывает того, что у среднего российского потребителя при восприятии оспариваемого обозначения будут возникать ассоциации, связанные с вышеуказанной компанией.

Дополнительно, по тексту возражения от 15.07.2025 лицом, подавшим возражение, приводился довод о том, что «российскому потребителю бренд «HACIENDA VIEJA» был известен задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что очевидно указывает на недобросовестность его правообладателя, необоснованно эксплуатирующего накопленную историю и репутацию бренда на рынке». Коллегия приняла к сведению указанный довод

лица, подавшего возражение, и считает необходимым обратить его внимание на то, что установление факта недобросовестной конкуренции при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Следовательно, оснований для анализа поступившего возражения на предмет его соответствия требованиям законодательства о защите конкуренции у коллегии не имеется.

В отношении приведенной лицом, подавшим возражение, судебной практики (постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2022 по делу №СИП-865/2021, от 02.09.2021 по делу №СИП-931/2020, от 16.07.2018 по делам №№СИП-746/2017, СИП-747/2017), коллегия сообщает, что указанная практика касается иных обозначений, делопроизводство по которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому возражению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.07.2025, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1056176.