

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 30.06.2005, поданное Закрытым акционерным обществом «Эко-Гейзер», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против действия регистрации № 175966 товарного знака «Гейзер» по заявке № 98718533/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 07.12.98 по свидетельству № 175966 произведена 10.06.99 на имя Олега Владимировича Ланцова, г. Тула (далее - правообладатель), в отношении товаров 11 и услуг 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное в обычном шрифтовом исполнении слово «Гейзер», при этом «дужка буквы «Й» выполнена размашистой, напоминающей волну или струю, и символизирует течение».

В поступившем 30.06.2005 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение о том, что регистрация № 175966 товарного знака «Гейзер» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак «Гейзер» сходен до степени смешения с обозначением «Гейзер», используемым для маркировки однородных товаров, производимыми АОЗТ «Эко-Гейзер» (фильтры регенерационные бытовые, фильтры и системы очистки питьевой воды) и широко известными на российском рынке с 1994 года, т.е. до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака (07.12.1998);

- оспариваемый товарный знак «Гейзер» способен вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку длительное присутствие на российском рынке обозначения, идентифицирующего товары АОЗТ «Эко-Гейзер», является предпосылкой для возникновения у потребителя устойчивой ассоциативной связи между товарами, маркированными знаком «Гейзер», и производителем АОЗТ «Эко-Гейзер»;

- словесный элемент «Гейзер» оспариваемого товарного знака является тождественным части фирменного наименования АОЗТ «Эко-Гейзер»; поскольку «Эко» носит описательный характер, т.к. является частью сложных слов, обозначающих «экологический», то именно «Гейзер» является оригинальным и способным индивидуализировать производителя;

- поскольку часть фирменного наименования, индивидуализирующая производителя, совпадает с используемым им обозначением товаров, все сведения, относящиеся к известности товара на территории Российской Федерации, в равной степени подтверждают известность фирменного наименования;

- АОЗТ «Эко-Гейзер» зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 8384 от 22.06.1994; основным видом деятельности АОЗТ «Эко-Гейзер», согласно Уставу, является производство и реализация установок и фильтров для очистки воды;

- промышленное производство фильтров очистки питьевой воды начато с декабря 1993 года на основании Технических условий ТУ 4959-001-31048041, ГОСТ 2874; на продукцию – фильтр регенерационный бытовой «Гейзер» выдан гигиенический сертификат от 24.11.1993 № 622 и Сертификат № РОСС RU.АЯ04.В.00012 от 10.10.1994; на фильтры для доочистки воды - Сертификат № РОСС RU.АЯ04.В.00658;

- к концу 1998 года было произведено и реализовано более 190000 фильтров и более 86000 фильтроэлементов «Гейзер» производства АОЗТ

«Эко-Гейзер»; продажи фильтров осуществлялись более чем в 10 городах России, поставлялись на Украину, в Эстонию, в Латвию;

- фильтры «Гейзер» используются в промышленных водоочистных установках, данное оборудование было установлено на различных предприятиях, пансионатах, школах в разных городах России и СНГ;

- АОЗТ «Эко-Гейзер» и производимая им продукция, маркированная знаком «Гейзер», широко известны российскому потребителю, поскольку АОЗТ «Эко-Гейзер» осуществляло широкую рекламную кампанию фильтров для воды, в частности, размещало информацию о себе и своей продукции в российских средствах массовой информации Санкт-Петербурга, Москвы, центральных и региональных СМИ;

- АОЗТ «Эко-Гейзер» неоднократно принимало участие в выставках, на которых демонстрировалась производимая им продукция;

- информация о фильтрах «Гейзер» производства АОЗТ «Эко-Гейзер» известна специалистам в данной области, т.к. вошла в каталог-справочники;

- действия владельца товарного знака по свидетельству № 175966 О.В.Ланцова, связанные с регистрацией товарного знака, имеют признаки недобросовестной конкуренции, к которой в соответствии с пунктом 3 статьи 10^{bis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности относятся все действия, способные каким бы то ни было образом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента, что подтверждается следующим:

- по сведениям, предоставленным О.В.Ланцовым в отзыве на заявление от 17.08.2004 о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака «Гейзер» по свидетельству № 175966, О.В.Ланцов в период 2001-2003 годы осуществлял сборку и реализацию фильтров для воды

«Гейзер М 300», однако сведения о сертификатах на фильтры «Гейзер», выданные на имя О.В.Ланцова, отсутствуют;

- по сведениям Управления федеральной налоговой службы по Тульской области О.В. Ланцов зарегистрирован 29.03.1995 в качестве индивидуального предпринимателя по следующим видам деятельности: торгово-закупочная деятельность путем разъездов, оказание маркетинговых услуг; 19.04.2002 О.В. Ланцов прекратил свою деятельность как предприниматель без образования юридического лица; повторная регистрация индивидуального предпринимателя осуществлена 10.12.2004;

- таким образом, действия по сборке и монтажу непосредственно на месте эксплуатации фильтров для воды из комплектующих различных производителей произведены с нарушением действующего законодательства и способны ввести потребителя в заблуждение не только в отношении известной продукции АОЗТ «Эко-Гейзер», но и в отношении правомерности введения товаров в хозяйственный оборот.

В силу изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «Гейзер» по свидетельству № 175966 недействительной частично в отношении товаров 11 класса МКТУ: «установки, аппараты и машины для очистки воды, устройства для фильтрования воды» и других однородных товаров 11 класса МКТУ, а также полностью в отношении услуг 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- свидетельство о государственной регистрации № 5805 АОЗТ «Эко-Гейзер» на 1л. [1];
- устав Закрытого акционерного общества «Эко-Гейзер» на 3 л. [2];
- гигиенический сертификат от 24.11.1993 № 622 на 1 л. [3];
- акт результатов проверки производства бытового регенерационного фильтра «Гейзер» в АО «Эко-Гейзер» на 1 л. [4];
- сертификат № РОСС RU АЯ04.В.00012 от 10.10.1994 на 1 л. [5];

- акты инспекционного контроля от 24.01.1996 и 16.01.1997 на 4 л. [6];
- акт проверки производства фильтров на 3 л. [7];
- сертификат соответствия № РОСС RU АЯ04.В.00658 на 1 л. [8];
- справки об объеме производства фильтров «Гейзер» на 2 л. [9];
- договоры поставок и накладные на 19 л. [10];
- список средств массовой информации, в которых была размещена информация о фильтрах «Гейзер» и АОЗТ «Эко-Гейзер» на 2 л. [11];
- публикации в СМИ на 74 л. [12];
- комплект документов о размещении рекламы в метрополитене на 5 л. [13];
- протокол № П657 от 14.05.1998 и товарно-транспортная накладная № 758749 от 29.05.1998 на 2 л. [14];
- документы, подтверждающие участие АОЗТ «Эко-Гейзер» в выставках на 11 л. [15];
- Королькова С.В., Автономные устройства для доочистки питьевой воды отечественного производства, Каталог-справочник, Санкт-Петербург, 1997, с.10 на 2 л. [16];
- Автономные водоочистные устройства, Каталог-справочник, Москва, 1997 [17];
- письма АНО «СТАНДАРТСЕРВИС» и ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» ОС ПРОММАШ на 2 л. [18];
- письмо Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области на 1 л. [19];
- Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к рассмотрению на 1 л. [20].

Правообладателем, ознакомленным в установленном порядке с данным возражением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- утверждение лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак «Гейзер» является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение, не обосновано какими-либо сведениями;

- нет оснований выделять слово «Гейзер» в фирменном наименовании АОЗТ «Эко-Гейзер» и, следовательно, утверждать, что товарный знак «Гейзер» воспроизводит часть фирменного наименования;

- фирменное наименование с частью «Эко-Гейзер» в качестве указания на производителя фильтров использовалось в рекламных и иных материалах практически только на территории Санкт-Петербурга, причем такое использование осуществлялось только с октября 1997 по апрель 1998;

- сведений об использовании указанного фирменного наименования за период, примерно равный 6 месяцам, предшествующим дате приоритета оспариваемого товарного знака, в материалах возражения нет и это не случайно, т.к. производство фильтров было передано в ООО «Акватория»;

- материалы возражения также не подтверждают наличие «устойчивой ассоциативной связи» между обозначением «Гейзер» и АОЗТ «Эко-Гейзер»;

- таким образом, материалы возражения не доказывают факт известности фирменного наименования с частью «Эко-Гейзер» в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- правообладатель просит вынести решение об отказе в удовлетворении возражения полностью.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, дополнительно были представлены копии следующих источников информации:

- акты сдачи-приемки работ и счета-фактуры относительно рекламы в газетах «Метро», «6 ресурс», «Шанс», издании «Будьте здоровы», еженедельниках «Стройпрайс» и «Аргументы и факты» на 15 л. [21];

- платежное поручение – предоплата за буклеты на 1л. [22];

- спецификации, таможенные декларации и грузобагажные квитанции на 17л. [23];
- сведения о выпуске фильтров «Гейзер» в 1995-1998 годах на 4л. [24].

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам была выражена просьба признать недействительной правовую охрану товарного знака по свидетельству №175966 в отношении следующих товаров и услуг: 11 класса - установки, аппараты и машины для очистки воды; установки для распределения воды; устройства для фильтрования воды; установки систем водоснабжения; 37 класса - водопроводные работы; 39 класса - водоснабжение (подвод воды); 42 класса - реализация товаров, за исключением установок, аппаратов и машин для очистки воды, устройств для фильтрования воды.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 07.12.1998 приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.1996 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений или их элементов, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

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 (пункт 2.3 (2.1) Правил).

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона и пункта 2.5(1) Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «Гейзер» по свидетельству № 175966 является словесным, выполнен буквами русского алфавита черного цвета оригинальным шрифтом с заглавной буквой «Г».

Предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку согласно возражению оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям пункта 2 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе, обусловленные многими субъективными факторами.

Широкая известность на российском рынке фильтров и систем очистки воды под маркой «Гейзер» и производителя этих фильтров – ЗАО «Эко-Гейзер» в течение достаточно длительного времени (начиная с 1994 года), т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, о чем свидетельствуют представленные в возражении материалы, не могли не привести к устойчивой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Компания «Эко-Гейзер» начала промышленное производство фильтров для очистки воды под названием «Гейзер» с 1994г. на основании ТУ 4959-001-31048041-93 и ГОСТ 2874, разработанных совместно с Радиевым институтом им. Хлопина. Помимо бытового использования, указанные фильтры используются в промышленных водоочистных установках. В частности, данное оборудование было установлено на российско-шведском заводе Мултон, производящем соки NICO, авиапредприятии Пулково, на молочных заводах в Новосибирской и Тюменской областях, в санаториях и пансионатах Ленинградской области, детских садах и школах Санкт-Петербурга, Архангельска и других городов России и СНГ.

По сведениям, представленными должностными лицами ЗАО «Эко-Гейзер», объемы производства фильтров «Гейзер» и фильтроэлементов до даты приоритета оспариваемого знака составили: в 1995 году — 22000 (6180) шт., в 1996 году — 39539 (20700) шт., в 1997 году — 68943 (31500) шт., в 1998 году — 60382 (28500) шт.

Фирма «Эко-Гейзер» ежегодно вкладывала денежные средства в рекламу своих товаров в средствах массовой информации, буклетах, каталогах, а также в общественном транспорте (метрополитене).

Создание разветвленной сети продаж в различных городах России (в таких, как Москва, Смоленск, Самара, Челябинск, Краснодар, Ростов, Новосибирск, Якутск и др.) и активная реклама в средствах массовой информации способствовали приобретению водоочистительными

системами «Гейзер» и компанией «Эко-Гейзер» известности на территории Российской Федерации.

Таким образом, использование оспариваемого товарного знака для маркировки установок, аппаратов и машин для очистки воды, устройств для фильтрования воды и других однородных им товаров и услуг, производимых правообладателем, способно вызвать смешение в отношении производителя, поскольку все отмеченные выше обстоятельства (длительность использования до даты приоритета, объемы продаж, реклама и др.) привели к тому, что оспариваемый товарный знак ассоциируются в сознании потребителя с ЗАО «Эко-Гейзер».

Такие возможные представления об изготовителе не соответствуют действительности, поскольку правообладателем является иное лицо.

С учетом изложенного довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и/или услуг следует признать правомерным, а регистрацию не соответствующую требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемая регистрация произведена в нарушение пункта 2 статьи 7 Закона, можно отметить следующее.

Пункт 2 статьи 7 Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно:

- заявленное обозначение воспроизводит фирменное наименование (или его часть);
- правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки;
- данное фирменное наименование является известным на территории Российской Федерации;

- товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «Гейзер» и оригинальной части фирменного наименования «Эко-Гейзер» показал, что сопоставляемые обозначения являются сходными, однако нет оснований считать, что оспариваемый знак воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования, поскольку «воспроизведение» – это повторение чего-либо в точности (см. Большой толковый словарь русского языка под ред. С.А. Кузнецова, «Норинт», Санкт-Петербург, 1998, с. 152), следовательно, одно из наиболее важных из совокупности вышеперечисленных условий не выполнено, что не позволяет признать оспариваемую регистрацию не удовлетворяющей требованиям пункта 2 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 30.06.2005 и признать недействительной частично правовую охрану товарного знака со словесным элементом «Гейзер» по свидетельству № 175966 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

┌		┐
	(511)	
11	аппараты и машины для очистки воздуха; водогрейные колонки для ванн; водозаборные устройства; водонагревательные устройства; водопроводные краны (вентили) и шайбы для них; водоспуски и резервуары для водоспусков туалетов; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; вытяжные шкафы; кондиционеры; краны-смесители для водопроводных труб; оборудование для саун; отопительные приборы, работающие на горячем воздухе; отопительные установки, работающие на горячей воде; радиаторы для отопления; регулировочные и предохранительные устройства для водопроводного оборудования; регулировочные устройства для водо- или газопроводов и газовых или водяных приборов; сиденья и унитазы для туалетов; трубы и трубопроводы санитарно-технических систем; туалеты (клозеты); увлажнители для радиаторов центрального отопления; установки для кондиционирования воздуха; установки для сушки воздуха.	
40	выполнение по заказам монтажно-сборочных работ.	

42 реализация товаров, за исключением установок, аппаратов и машин для очистки воды; устройств для фильтрования воды.