

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.07.2003, поданное Патентно-правовой фирмой «ВИС» (далее – лицо, подавшее возражение), против действия регистрации товарного знака по свидетельству №214582, при этом установила следующее.

Оспариваемый знак по заявке №2001718070/50 с приоритетом от 18.06.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.06.2002 за №214582 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТОБУС», г. Владивосток.

Впоследствии знак был уступлен Обществу с ограниченной ответственностью «ИСТОЧНИК», п. Кировский Приморского края (далее – правообладатель) по договору об уступке товарного знака №4609 от 01.12.2003.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, правовая охрана в качестве товарного знака предоставлена комбинированному обозначению в виде этикетки, «в левой части которой размещена заключенная в овал миниатюра с изображением зимнего леса с незамерзшим водоёмом. Фон этикетки выполнен синим с зигзагообразными разводами. Над миниатюрой размещена надпись «ВОДА», выполненная белыми буквами с темно-синей окантовкой, стилизованными под рукописные. Под миниатюрой размещена надпись «ШМАКОВСКАЯ», выполненная красными буквами с белой окантовкой. Описанная композиция слов и миниатюры в уменьшенном виде располагается в правой части этикетки». Этикетка также содержит сведения, описывающие количественные и качественные характеристики товара – минеральной воды, срок годности, условия хранения. Обозначение выполнено в белом, черном, красном, синем, голубом, темно-синем, зеленом цветовом сочетании.

Товарный знак действует в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды» и услуг 42 классов МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров» без предоставления самостоятельной правовой охраны всем буквенным, словесным, и цифровым элементам, кроме слова «ШМАКОВСКАЯ».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.07.2003 выражено мнение о том, что регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «ШМАКОВСКАЯ» по свидетельству №214582 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации №3520-1 от 23.09.1992 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон №166-ФЗ).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- словесный элемент оспариваемого знака «ШМАКОВСКАЯ» является производным от названия географического объекта Шмаковка – крупного и известного бальнеологического курорта Кировского района Приморского края, расположенного в 340 километрах от Владивостока;
- на территории курорта добывается шмаковский тип минеральной воды, особые свойства которой определяются природными условиями названного района. Свойства этой воды постоянны и отражены в Технических условиях «Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые»;
- элемент «Шмаковская вода», присутствующий в регистрации №214582, указывает на место происхождения товара – добыча воды осуществляется из Шмаковского месторождения минеральных вод;
- включение словесного элемента «ШМАКОВСКАЯ» и словосочетания «ШМАКОВСКАЯ ВОДА» в состав охраноспособных элементов товарного знака по свидетельству №214582 ущемляет права

- других участников рынка, занимающихся добычей и дальнейшей реализацией воды из Шмаковского месторождения минеральных вод, которое относится к одному из крупнейших на Дальнем Востоке;
- слово «ШМАКОВСКАЯ» расположено в центре этикетки, выполнено крупными буквами и выделено графически, вследствие чего является доминирующим элементом в знаке, что противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона 166-ФЗ;
- правообладатель оспариваемого знака находится в ином географическом объекте (г.Владивостоке), нежели источник минеральных вод, с которым ассоциируется обозначение, защищенное товарным знаком по свидетельству №214582, что может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и места его происхождения и, таким образом, наблюдается несоответствие регистрации положениям пункта 2 статьи 6 Закона.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №214582 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- БТЗ № 14 от 25.07.2002 на 1 л. [1];
- Сведения из Интернет на 10 л. [2];
- ГОСТ 13273-88 Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые, на 5 л. [3];
- Географический атлас России, Москва, Картография, 1997, с. 85, на 2 л. [4];
- Углекислые минеральные воды Шмаковского типа. Сборник трудов. Владивосток, 1999, на 5 л. [5];
- Торговая газета №24 (11.216) от 30 марта 2001 на 4 л. [6].

Правообладатель оспариваемого знака представил отзыв от 11.0.2004, в котором выразил несогласие с доводами возражения, аргументируя следующим:

- географический объект, на который ссылается лицо, подавшее возражение, носит название «Шмаковка», которое не тождественно словесному элементу оспариваемого знака «ШМАКОВСКАЯ» и не представляет собой его часть;
- после внесения изменения в регистрацию товарного знака словесный элемент «ШМАКОВСКАЯ» занимает не более 10% общей площади обозначения, что делает несостоятельным утверждение об его доминирующем положении;
- во избежание подозрений в намерении монополизировать слово «ШМАКОВСКАЯ» правообладатель просит внести изменение в оспариваемую регистрацию, исключив данный элемент из правовой охраны;
- как первоначальный владелец регистрации, так и его правопреемник имеют собственное производство в непосредственной близости от места добычи воды, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации, договором аренды земельного участка, сертификатами на производство продукции, уведомлением о постановке на учет в налоговом органе, в силу чего отсутствуют основания для вывода о введении потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Исходя из изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 17.07.2003 и оставить в силе регистрацию №214582, исключив из раздела (526) «Неохраняемый элемент товарного знака» слова «кроме «ШМАКОВСКАЯ».

В качестве приложения к отзыву были представлены копии следующих документов:

- письмо из Института географии Российской Академии наук, [7];
- уведомление о внесении изменений от 24.02.2004 в регистрацию товарного знака по свидетельству № 214582, [8];

- Комментарий к Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров. Э.П. Гаврилов, Е.А. Данилина. М., «Экзамен», 2004, [9];
- Свидетельство №163646 серия 25-АА о государственной регистрации права (собственности) от 16.08.2002, [10];
- Договор №70 от 05.12.2003 аренды земельного участка, [11];
- Сертификат соответствия №5628928 на продукцию – вода минеральная питьевая лечебно-столовая «Курорт Шмаковка», [12];
- Уведомление о постановке на учет ООО «ТОБУС» в налоговом органе, [13];
- Справка №28 от 23.04.2004 ООО «Гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция» об отпуске минеральной воды «Шмаковка» ООО «ТОБУС», [14];
- Свидетельство №71/1 на право пользования наименованием места происхождения товара «ШМАКОВКА», [15];
- Заявка № 2004701339 от 27.01.2004 (титульный лист заявления) на предоставление права пользования НМПТ «ШМАКОВКА», [16];
- Договор №11 от 11.09.2003 купли-продажи между ООО «ИСТОЧНИК» и ООО «ГРЭС», [17];
- Договор №2 от 11.01.2005 на отпуск воды между ООО «ИСТОЧНИК» и ООО «ГРЭС», [18];
- Договор №5 от 26.02.2003 на отпуск минеральной воды между ООО «Тобус» и ООО «ГРЭС» [19];
- Свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара «Шмаковка» №71/2 [20];
- Справка ООО «ГГРЭС» №28 от 23.04.2004 [21];
- Письмо Института географии Российской академии наук №13203-2113/76 от 16.04.2004 [22];
- Письмо Администрации муниципального образования Кировского района Приморского края №468 от 10.03.2004 [23];

- Протоколы лабораторных испытаний №9 от 03.03.2004, №55 от 24.05.2004, №133 от 07.09.2004, №171 от 30.11.2004, №15 от 28.02.2005 [24].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 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 18.06.2001 поступления заявки №2001718070/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее – Правила), Правила ППС.

В соответствии с положениями абзацев первого и шестого пункта 1 статьи 6 Закона, не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих, на вид, качество, количество, свойства, назначение товаров, а также на место их производства или сбыта.

Подпунктом (1.5) пункта 2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товара.

Обозначения, указанные в подпункте (1.5) пункта 2.3 Правил, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

В соответствии с абзацем четырем пункта 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.4 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с Законом, кроме случаев, когда они включены как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким наименованием.

Пунктом 4.10 Правил ППС предусмотрено, что при рассмотрении возражений, в частности, против предоставления правовой охраны товарному знаку, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку, внести в материалы заявки уточнения, если без внесения указанных уточнений предоставление правовой охраны товарному знаку должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении – может быть признано недействительным частично.

Указанные уточнения должны соответствовать изменениям, которые допускаются в процессе рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и предусмотрены Правилами.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №214582, с учетом внесенных в него изменений по уведомлению от 24.02.2004, является

комбинированным и представляет собой горизонтально ориентированную этикетку прямоугольной формы, в центральной части которой расположен овал с изображением зимнего пейзажа. Вверху и внизу овал имеет разрывы, в которые вписаны, соответственно, слово «Вода» и слово «ШМАКОВСКАЯ», выполненные в оригинальной графической манере буквами русского алфавита. Высота букв словесного элемента «ШМАКОВСКАЯ» меняется согласно форме эллипсовидной рамки овала, увеличиваясь от центра к краям. При этом само слово «ШМАКОВСКАЯ» прописано маленькими по величине буквами. Уменьшенная копия описанной композиции помещена также в верхней правой части этикетки. Присутствующие в этикетки сведения информационного свойства стандартны для данного вида маркировки как по набору позиций, так и по характеру их расположения.

Знак охраняется в белом, черном, красном, синем, голубом, темно-синем и зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды» и услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров».

Палата по патентным спорам рассматривает возражение от 17.07.2003 против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку с учетом внесенных в знак изменений (изменение правообладателя на ООО «Источник», уменьшение элемента знака «ШМАКОВСКАЯ» по размеру), квалифицируя их на дату рассмотрения возражения как вновь открывшиеся обстоятельства.

В этой связи довод лица, подавшего возражение, о необходимости оценки правомерности регистрации товарного знака по свидетельству №214582, исходя из обстоятельств, имевших место на момент его регистрации, не может быть признан убедительным по следующим причинам.

Так, внесенные в знак изменения не противоречат требованиям действующего законодательства, а возможность на стадии рассмотрения

возражения в Палате по патентным спорам внесения в знак изменений, способных предотвратить его полное аннулирование, предусмотрена Правилами ППС, что в полной мере согласуется с динамичностью объектов промышленной собственности.

Из прилагаемых к возражению материалов явствует, что словесный элемент «ШМАКОВСКАЯ» оспариваемого комбинированного обозначения является производным от названия географического объекта – поселка Шмаковка Кировского района Приморского края.

Так, представленные фактические данные [2, 4, 5, 6] свидетельствуют о том, что в конце 19 века местными монахами были открыты целебные свойства минеральной воды Шмаковских источников. В 1912 году в печати появляются первые результаты химического анализа «Шмаковского нарзана», а открытие первого бальнеологического курорта в данной местности «Уссурийские минеральные воды» датируется 1933 годом. С начала 80-х годов начинается интенсивное изучение бальнеологических свойств минеральной воды отмеченного региона, а расцвет Шмаковского курорта приходится на последние 30 лет, когда были введены в действие еще три санатория.

Таким образом, длительность эксплуатации Шмаковского месторождения минеральных вод, периодические публикации в средствах массовой информации об уникальных свойствах данной минеральной воды, активное развитие Шмаковского курорта и его популярность среди россиян обуславливают вывод о том, что слово «Шмаковская» будет ассоциироваться для российских потребителей с местом производства и географическим происхождением товара – природной минеральной воды, в силу чего будет восприниматься как указание на место производства товара – Шмаковское месторождение минеральных вод.

Поскольку товары 32 класса МКТУ – минеральные воды, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, относятся к товарам, свойства которых зависят, главным образом, от природных условий их места

добычи, предоставление самостоятельной правовой охраны словесному элементу «ШМАКОВСКАЯ», указывающему на географическое происхождение товара, в составе комбинированного товарного знака по свидетельству №214582 противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Вместе с тем, по пространственному местоположению в анализируемом знаке доминирует изобразительный элемент, что усугубляется расположением словесного элемента «ШМАКОВСКАЯ» в нижней части обозначения, а также присутствием слова «ВОДА» в его верхней части. Единая композиционная связь центрального изобразительного элемента со словами «Вода» и «ШМАКОВСКАЯ» предопределяет равнозначность изобразительного и словесных элементов обозначения с точки зрения индивидуализирующих способностей по смысловому критерию, что не позволяет отнести словесный элемент «ШМАКОВСКАЯ» к доминирующему элементу.

Так как указанный словесный элемент «ШМАКОВСКАЯ», являясь описательным по своему характеру, входит в состав оспариваемого товарного знака в качестве одного из элементов комбинированного обозначения, не занимающего доминирующую позицию, и выполнен с использованием оригинальной графики и цвета, Палата по патентным спорам считает правомерным исключить из правовой охраны данный словесный элемент, сохранив действие оспариваемой регистрации №214582 товарного знака в целом в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды» и услуг 42 класса МКТУ «обеспечение и реализация минеральных вод». Для остальных товаров 32 класса МКТУ «газированные воды» и услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров», не связанных с реализацией минеральных вод, оспариваемое обозначение будет являться ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товара и предоставляемых услуг.

Изложенное свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака №214582 для части товаров 32 и части услуг 42 классов МКТУ требованиям, регламентированным пунктом 2 статьи 6 Закона.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №214582 – ООО «ИСТОЧНИК» находится в поселке Кировский Приморского края [11], т.е. в том же географическом регионе, что и Шмаковское месторождение, и производит розлив минеральной воды также из Шмаковского месторождения, для маркировки которой использует оспариваемый знак. Указанные обстоятельства подтверждаются предоставлением названному лицу права пользования наименованием места происхождения товара «Шмаковка». В данных условиях у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания исследуемого обозначения ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно его изготовителя [14, 17], а, следовательно, для вывода о несоответствии регистрации в данной части положениям пункта 2 статьи 6 Закона. Обратное материалами возражения не доказано.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.07.2003 и признать регистрацию товарного знака по свидетельству №214582 недействительной частично, сохранив её действие в отношении следующих товаров и услуг:

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

- (526) Неохраняемые элементы: все слова, цифры, буквы, штрих код, знак соответствия Госстандарта России, знаки предупредительной маркировки.
- (591) Белый, черный, красный, синий, голубой, темно-синий, зеленый.
- (511)
- 32 - Минеральные воды.
- 42 - Обеспечение и реализация минеральных вод.