

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 19.01.2006, поданное ООО «Хелси Вотер», Грузия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «НАБЕГЛАВИ» по свидетельству № 287968, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «НАБЕГЛАВИ» по заявке №2004715870/50 с приоритетом от 16.07.2004 был зарегистрирован 28.04.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №287968 на имя ООО «ПАЧО ИНВЕСТ», Грузия, в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне. Наименование правообладателя было изменено на ООО «МИЛЛЕНИУМ ВОТЕР» (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку с изображением стилизованных гор, у подножия которых изображен человек, выливающий воду из кувшина. Слева от гор расположены два кружочка и полукруглое окошко. Словесный элемент обозначения «НАБЕГЛАВИ» выполнен буквами кириллического алфавита красного цвета. В верхней части этикетки расположено это же слово, выполненное буквами грузинского алфавита красного цвета. Под изображением человека с кувшином стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета выполнена надпись «НАТУРАЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА». Знак охраняется в оранжевом, красном, черном, синем, сером, бордовом цветовом сочетании. Все слова на русском и грузинском языке в составе знака не охраняются.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.01.2006, в котором выражена просьба признать регистрацию №287968 товарного знака «НАБЕГЛАВИ» недействительной полностью, как произведенную в нарушение

требований абз. 1 пункта 3 статьи 6 и абз. 2 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 г. № 3520-I, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166 ФЗ, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, обладает исключительными авторскими правами на изображение, созданное в соответствии с договором, заключенным между ООО «Цкали Марgebели» (далее ООО «Хелси Вотер» – лицо, подавшее возражение) и художником Джумбером Кекелидзе, на создание фирменного логотипа. С 1997 года изображение водолея на фоне гор стало эмблемой лица, подавшего возражение, а эмблемой продукции, т.е. минеральной воды «НАБЕГЛАВИ», стала этикетка, тождественная оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 287968. В возражении отмечено, что правообладатель оспариваемого знака не получал согласия обладателя авторского права на воспроизведение в своем знаке вышеуказанного изображения.

В возражении также отмечено, что минеральная вода «НАБЕГЛАВИ», произведенная лицом, подавшим возражение, реализовывалась на российском рынке через его эксклюзивного представителя в лице ООО «Русско-Грузинский Торговый Дом». С 2002 года по 2005 год минеральная вода «НАБЕГЛАВИ», производимая лицом, подавшим возражение, проходила сертификацию, соответствующую российским нормам. Минеральная вода «НАБЕГЛАВИ» награждена дипломами и медалями в качестве участника различных выставочно-дегустационных акций, форумов и выставок. Указанное свидетельствует, что у российского потребителя выработалась устойчивая ассоциация между названием фирмы ООО «Хелси Вотер» и продукцией, производимой этой фирмой, что может привести к тому, что этикетка минеральной воды «НАБЕГЛАВИ» по оспариваемому товарному знаку № 287968, используемая другим производителем, будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака «НАБЕГЛАВИ» по свидетельству № 287968 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- распечатка из базы данных регистрации № 287968 на 1 л.[1];
- копия лицензии на пользование недрами Грузия, серия 39, № 0241, тип ПС на грузинском языке с переводом на 8 л.[2];
- копия договора от 01.09.1997 между ООО «Цкали Маргебели» и гражданином Джумбером Кекелидзе, предметом которого является создание фирменного лого ООО «Цкали Маргебели» с использованием фигуры Водолея на грузинском языке с переводом на 5л.[3];
- копия письма от № 21/4 б/д на имя Управляющего Партнера ЗАО «Инэврика» г-на В.А. Ежевского с приложением сертификата о происхождении товара (форма СТ-1) на 3л.[4];
- образец этикетки на 1 л.[5];
- копия свидетельства Грузинского национального Центра Интеллектуальной собственности «Сакпатенти» М13477 на товарный знак с переводом на бл.[6];
- копия письма от 01.03.2001 № 16 на имя Генерального директора ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации В.Н. Пешкина от Ген. директора ООО «Дамиане» Т.А. Ткемаладзе на 1 л.[7];
- копия письма от 27.08.201 № 339 на имя Начальника Управления лечебно-оздоровительных учреждений И.А. Кислицина от Ген. Директора В.Н. Пешкина на 1 л.[8];
- копия договора № 01/08 Об исключительной дистрибуции от 01.08.2005 между фирмой «Healthy Water» и ООО «Русско-Грузинский Торговый Дом» на 4 л.[9];

- копия Сертификата соответствия № РОСС GE АЮ97 В.14783 срок действия с 21.05.2002 по 21.05.2003 на минеральную питьевую воду лечебно-столовую «Набеглави» на 1 л.[10];

- копия Сертификата соответствия № РОСС GE АЮ97 В.20836 срок действия с 23.05.2003 по 23.05.2004 на минеральную питьевую воду лечебно-столовую «Набеглави» на 1 л.[11];

- копия Сертификата соответствия № РОСС GE АЮ97 В.27751 срок действия с 06.04.2005 по 06.04.2006 на минеральную питьевую воду лечебно-столовую «Набеглави» на 1 л.[12];

- копии дипломов, полученных Холдинговой компанией ПРОМГРУПП и «Русско-Грузинского Торгового дома», за высокое качество минеральной воды «НАБЕГЛАВИ» на 5 л.[13];

- копия международной заявки, поданной на регистрацию в МБ ВОИС на 9 л.[14].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил на заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 14.09.2006, отзыв, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, указал следующее.

Материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не свидетельствуют о том, что на территории Российской Федерации у компании ООО «Healthy Water» («Хелси Вотер») есть авторские права на созданный логотип, поскольку в представленном договоре от 01.09.1997, заключенном в г. Тбилиси, не указана территория передачи прав, в силу чего, согласно статье 40 Закона Грузии «Об авторских и смежных правах», переданное по договору право действует только на территории Грузии и на Россию не распространяется.

Кроме того, в договоре не указано, какое именно произведение было создано и, соответственно, на что передавались авторские права.

В отзыве правообладателя отмечено, что именно он является обладателем авторских прав на территории Российской Федерации на эскизы этикеток для минеральной воды, что подтверждается приложенными документами.

Приведенные в возражении материалы не подтверждают вывод лица, подавшего возражение, о том, что у российского потребителя выработалась устойчивая ассоциация между названием фирмы производителя ООО «Healthy Water» («ХЕЛСИ ВОТЕР») и этикеткой, зарегистрированной по свидетельству № 287968, а представленные документы не свидетельствуют о том, что на территорию Российской Федерации поставлялась вода «НАБЕГЛАВИ» с использованием этикетки, сходной с зарегистрированным товарным знаком, и оказывались услуги под этим товарным знаком.

К отзыву были приложены копии следующих документов:

- договор № 3/02 на оказание дизайнерских услуг г. Москва, 03.02.1994 и акт сдачи-приемки выполненных работ от 10.03.1994 на 3 л.[15];
- авторский договор № 2/11 от 30.11.2001 г. Москва и квитанция к приходному кассовому ордеру № 01 от 30.11.2001 на 3 л.[16];
- авторский договор № 4/12 от 24.12.2004 г. Москва на 2 л.[17];
- договор поставки от 10.04.1998 между ТОО «Тайфун II» и ООО «Тандэу» о поставке минеральной воды «НАБЕГЛАВИ» с приложением № 1 , актом приема - передачи продукции к договору и квитанцией к приходному ордеру № 36 от 10.09.1998 на 6 л.[18];
- договор поставки № 4/15 от 05.05.199, г. Тбилиси с приложением № 1 и актом приема-передачи продукции на 5 л.[19].
- извлечения из Закона Грузии «Об авторских и смежных правах» на 4 л.[20].

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 287968.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки № 2004715870/50 на регистрацию товарного знака (16.07.2004) правовая база для оценки его охраноспособности

включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой горизонтально ориентированную прямоугольную этикетку, в центральной части которой расположено стилизованное изображение гор и фигура коленапреклоненного человека, выливающего воду из кувшина, под изображением человека выполнена надпись стандартным шрифтом буквами русского алфавита «НАТУРАЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА». Ниже расположена надпись «НАБЕГЛАВИ» стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита красного цвета большего размера по сравнению с предыдущей надписью. Над изображением гор слева расположены два круга. В верхней части выполнена

надпись буквами грузинского алфавита. Вышеуказанные словесные и изобразительные элементы заключены в прямоугольную рамку, слева от которой изображен полукруг красного цвета. Все слова на русском и грузинском языках в составе знака не охраняются.

Согласно справочным материалам слово «Набеглави» представляет собой название села в предгорьях Кавказского Хребта в регионе Гурия, где на поверхность выходят источники минеральной воды.

Анализ документов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Из договора [3] от 01.09.1997, заключенного между ООО «Цкали Маргебели» [Healthy Water Ltd] (Заказчик) и Джумбером Кекелидзе (Исполнитель), следует, что предметом договора является создание фирменного лого ООО «Цкали Маргебели» на основе идей, представленных Заказчиком, с использованием фигуры водолея. При этом на дату заключения договора произведение еще не было создано и, следовательно, указанный договор не может быть квалифицирован как авторский договор, т.е. договор на передачу авторских имущественных прав. В материалах возражения отсутствуют документы, подтверждающие исполнение этого договора, а также отсутствуют эскизы, создание которых являлось предметом договора [3], что не позволяет установить объект авторского права.

Вместе с тем правообладателем представлены документы [15]-[17], свидетельствующие о том, что ему принадлежат имущественные авторские права на дизайн этикетки, созданной по договору на оказание дизайнерских услуг от 03.02.1994 и положенной в основу оспариваемого товарного знака по свидетельству № 287968.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, что оспариваемый товарный знак «НАБЕГЛАВИ» не соответствует требованиям, изложенным в абзаце 3 пункта 3 статьи 7 Закона, нельзя признать обоснованным.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, в качестве доказательства его вывода о способности оспариваемого товарного знака

«НАБЕГЛАВИ» по свидетельству № 287968 ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, нельзя сделать однозначный вывод о том, что у российского потребителя выработалась устойчивая ассоциативная связь между производителем минеральной воды в лице ООО «Healthy Water» и товаром, маркированным этикеткой, воспроизведенной оспариваемым товарным знаком по свидетельству № 287968, ввиду следующих обстоятельств.

Договор № 01/08 от 01.08.2005 [9] об исключительной дистрибуции между лицом, подавшим возражение, и ООО «Русско-Грузинский Торговый Дом» подписан после даты приоритета (16.07.2004) и регистрации (28.04.2005) оспариваемого товарного знака по свидетельству № 287968. Кроме того, отсутствуют документы, подтверждающие исполнение этого договора, в силу чего его можно квалифицировать лишь как соглашение о намерениях.

Дипломы [13], представленные в приложении к возражению, содержат сведения о высоком качестве минеральной воды «НАБЕГЛАВИ», однако, поскольку эти дипломы выданы участникам, в лице которых выступают различные компании (ООО «Хелси Вотер», Холдинговая компания ПРОГРУПП, Русско-Грузинский Торговый Дом), при отсутствии информации о том, с какой этикеткой выставлялась вода «НАБЕГЛАВИ», они не могут свидетельствовать о возникновении устойчивой ассоциативной связи между производителем минеральной воды «НАБЕГЛАВИ» в лице ООО «Healthy Water Ltd» и товаром, маркированным товарным знаком по свидетельству № 287968.

Представленные письма [4], [7], [8] информируют только о намерениях различных организаций способствовать продвижению на российский рынок минеральной воды «НАБЕГЛАВИ» производства компании «Healthy Water Ltd».

Вместе с тем документы [18]-[19], представленные правообладателем, свидетельствуют о поставках на российский рынок с 1994 года минеральной воды «Набеглави» через ООО «Тайфун II», которое, являясь в это время владельцем прав на дизайн этикетки, положенной в основу товарного знака по свидетельству

№ 287968, реализовывало на территории Российской Федерации от своего имени минеральную воду, маркированную этими этикетками.

Таким образом, материалы возражения не подтверждают мотивы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 287968 требованиям, регламентированным абзацем 1 пункта 3 статьи 6 Закона и абзацем 2 пункта 3 статьи 7 Закона.

На основании изложенного Палата по патентным спорам
решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.01.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «НАБЕГЛАВИ» по свидетельству №287968.