

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 05.06.2018, поданное ООО «Глобус», г.Магадан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651904, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «<sup>ОК</sup> ОЛЬСКИЙ КРИСТАЛЛ» по заявке №2017718278 с приоритетом от 10.05.2017 зарегистрирован 13.04.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №651904 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя АДВОКАТСКОЕ БЮРО «МАГАДАНСКОЕ БЮРО АДВОКАТОВ», Магаданская обл., г.Магадан (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.06.2018, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в качестве подтверждения своей заинтересованности в подаче возражения представило следующие доводы:

- 1) лицо, подавшее возражение, является производителем питьевой газированной и негазированной воды под обозначением «Ольский кристалл»;

- 2) ООО «Глобус» подало заявку №2018715927 на регистрацию обозначения «Ольский кристалл» в качестве товарного знака для товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; вода литиевая, вода сельтерская, вода солодовая, воды газированные, воды [напитки], воды столовые, воды минеральные [напитки], составы для изготовления газированной воды»;
- 3) лицо, подавшее возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло поставки воды питьевой под обозначением «Ольский кристалл»;
- 4) от правообладателя оспариваемого товарного знака поступила претензия к лицу, подавшему возражение, о прекращении незаконного использования товарного знака по свидетельству №651904;

- оспариваемый товарный знак является сходным с обозначением «Ольский кристалл», используемым на продукции, выпускаемой лицом, подавшим возражение, в связи с чем имеется угроза введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака ООО «Глобус», имея всю необходимую документацию на питьевую воду «Ольский кристалл», реализовывало и поставляло её различным лицам, о чем свидетельствуют приложенные к возражению документы (страницы из печатных изданий, договоры, счета-фактуры, платежные поручения, товарные накладные и так далее);

- правообладатель товарного знака по свидетельству №651904 оказывает исключительно услуги правового характера и не занимается производством либо реализацией товаров в силу своей профессиональной деятельности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651904 недействительным полностью.

С возражением представлены следующие материалы:

- Санитарно-эпидемиологическое заключение №49.МЦ.08.000.Т.000057.04.09 от 29.04.2009 [1];

- Свидетельство о государственной регистрации №49.МЦ.08.000.У.000001.07.09 от 22.07.2009 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека [2];

- Сертификаты соответствия №РОСС RU.АИ28.В01148 со сроком действия с 10.09.2009 по 09.09.2010, №РОСС RU.АИ52.Н01655 со сроком действия с 28.07.2012 по 14.02.2015 [3];

- Декларации о соответствии [4];

- Технические условия на воду питьевую «Ольский кристалл», расфасованную в емкость [5];

- Устав ООО "Глобус" [6];

- договоры на поставку товаров от 01.01.2011, 14.04.2009, 25.07.2016, 17.12.2015, 21.04.2015, 28.02.2014, 01.07.2011, 01.02.2010, [7];

- договоры на поставку товаров от 01.01.2018 [8];

- товарные накладные №16 от 11.01.2011, №23 от 11.01.2011, №849 от 22.04.2014, №63 от 14.01.2011, №80 от 17.01.2011, №764 от 15.04.2014, №842 от 22.04.2014, №825 от 21.04.2014, №841 от 22.04.2014, №774 от 15.04.2014, №849 от 22.04.2014, 3914 от 28.04.2014, №2371 от 19.08.2015, №2405 от 28.07.2016 [9];

- счета-фактуры за декабрь 2017 г. и январь 2018 г. [10];

- Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество [11];

- договор №30514 от 14.05.2014 на оказание услуг по изготовлению, размещению (установке) наружной рекламы, приложения к нему, фотографии и образцы продукции, счет №70 от 27.04.2016, счет-фактура №70 от 27.04.2016, счет №90 от 25.05.2016, акт №90 от 25.05.2016 на выполнение работ-услуг. Счет №137 от 15.10.2014, акт №137 от 30.09.2014, счет №138 от 15.10.2014, акт №138 от 31.10.2014 [12];

- информация из СМИ, Медиа планы, счет на оплату №546 от 13.08.2014, акт №217 от 22.08.2014 [13];

- счет-фактура №864/707 от 31.12.2016, акт №864 от 31.12.2016 [14];

- справка об объемах реализации воды «Ольский кристалл» за периоды времени с 2011 г. по 2017 г. [15];
- справка о затратах на рекламу воды «Ольский кристалл» за периоды времени с 2011 г. по 2017 г. [16];
- справка о длительности использования обозначения «Ольский кристалл» для маркировки безалкогольной продукции – воды [17];
- статья в газете «Регион» за 14.05.2009, за 19.05.2005 [18];
- статья на сайте сетевого издания «Информационное агентство MagadanMedia» [19];
- статья от 10.10.2014 г. на сайте газеты «Магаданская правда» [20];
- сведения от 16.10.2014 с регионального информационного канала «КОЛЫМА.RU» [21];
- благодарственные письма [22];
- сведения из ЕГРЮЛ ООО «Глобус» [23];
- сведения из ЕГРЮЛ Адвокатское бюро «Магаданское бюро адвокатов» [24];
- претензия от правообладателя оспариваемого товарного знака [25];
- ответ Губернатора Магаданской области [26].

Впоследствии лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы (договоры, товарные накладные, счета-фактуры, протоколы лабораторных исследований, социологический опрос и так далее), свидетельствующие о введении в гражданский оборот продукции с обозначением «Ольский кристалл». Коллегия отмечает, что данные документы не могут быть приняты во внимание, поскольку они не соответствуют требованиям абзацев 2 и 3 пункта 2.5 Правил ППС.

Правообладатель оспариваемого товарного знака в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (10.05.2017) приоритета товарного знака по свидетельству №651904 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Представленные документы свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству и реализации питьевой воды под обозначением «Ольский кристалл». Лицо, подавшее возражение, подало заявку №2018715927 на регистрацию обозначения «<sup>Ольский</sup>Кристалл» в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; вода литиевая, вода сельтерская, вода солодовая, воды газированные, воды [напитки], воды столовые, воды минеральные [напитки], составы для изготовления газированной воды».

Кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака предъявил к лицу, подавшему возражение, претензию о прекращении незаконного использования обозначения «Ольский кристалл», которое является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №651904 [25, 26].

Изложенное позволяет коллегии считать лицо, подавшее возражение, заинтересованным в его подаче, согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №651904 представляет собой комбинированное обозначение «<sup>ОК</sup>ОЛЬСКИЙ КРИСТАЛЛ», содержащее словесные элементы «ОЛЬСКИЙ КРИСТАЛЛ», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Над указанными словесными элементами расположены буквы «ОК», выполненные в оригинальной графической манере. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда

безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусли; сусли виноградное неферментированное; сусли пивное; сусли солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков».

Доминирующим элементом в композиции оспариваемого товарного знака является словосочетание «ОЛЬСКИЙ КРИСТАЛЛ», поскольку оно легче запоминается и на него в первую очередь падает внимание потребителя.

Анализ товарного знака по свидетельству №651904 на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №651904 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, 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 не соответствующие действительности представления о товаре и его изготовителе.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товаров, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у потребителей стойкой ассоциативной связи между самими товарами, маркированными оспариваемым товарным знаком, и лицом, подавшим возражение.

В связи с этим коллегией проанализированы материалы, представленные с возражением, которые свидетельствуют о следующем.

Представленные документы [8, 10, 14] датированы позже даты приоритета оспариваемой регистрации, следовательно, не могут быть приняты во внимание.

Согласно представленным документам [1-4, 7, 9, 11, 12, 13, 15-22] лицо, подавшее возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.05.2017) осуществляло деятельность по производству и реализации питьевой газированной и негазированной воды, маркированной обозначением «Ольский кристалл».

Согласно представленному документу [6] основным видом деятельности ООО «Глобус» является производство продуктов питания, питьевой воды, безалкогольной и слабоалкогольной продукции.

Для производства продукции, а именно, питьевой воды под обозначением «Ольский кристалл» на имя лица, подавшего возражение, получена необходимая документация в виде санитарно-эпидемиологического заключения, свидетельства о государственной регистрации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сертификатов соответствия, декларации о соответствии, технических условий [1-5].

ООО «Глобус» имеет собственную производственную базу и оборудование по розливу воды [11].

Реализация питьевой воды «Ольский кристалл» до даты приоритета оспариваемого товарного знака различным юридическим лицам и индивидуальным



предпринимателям подтверждается представленными договорами на поставку товаров, товарными накладными [7, 9].

Лицом, подавшим возражение, представлены объемы продаж воды газированной и негазированной, маркированной обозначением «Ольский кристалл», в объеме 05, л., 1,5л., с 2011 по 2017 годы. Так, за период с 2011 года по 2016 год общий итог реализации этой продукции составил более чем 21,6 млн.рублей [15].

С целью продвижения воды «Ольский кристалл» лицом, подавшим возражение, проводятся мероприятия по изготовлению, размещению и установке наружной рекламы по разным адресам г.Магадан, что подтверждается документами [12]. Рекламируется продукция на региональном телеканале ВГТРК ГТРК «Магадан» [13]. Согласно справке [16] за период с 2014 по 2016 годы на рекламу продукции «Ольский кристалл» было потрачено более 76 тыс. рублей.

На основании информации [19-21], сведения о воде, маркированной обозначением «Ольский кристалл», произведенной ООО «Глобус», и предложения к продаже, до даты приоритета оспариваемого товарного знака размещались в сети Интернет на сайте Сетевого издания «Информационное агентство MagadanMedia» <https://magadanmedia.ru/news/349991>, на сайте регионального информационного канала КОЛЫМА.RU <http://www.kolyma.ru/index.php?newsid=47057>, на сайте газеты «Магаданская правда» <http://magadanpravda.ru/article/53228/>, в газете «РегионN».

ООО «Глобус» регулярно участвует в благотворительных и спонсорских мероприятиях. Представленные письма от Всероссийского общества инвалидов Магаданской области, Магаданской областной общественной организации «ФЕДЕРАЦИЯ БОКСА», Детско-юношеской спортивной школы по боксу свидетельствуют об успешном сотрудничестве ООО «Глобус» с указанными организациями и оказании им благотворительной помощи при проведении различных мероприятий в предоставлении воды «Ольский кристалл» [22].

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака российский потребитель был знаком с питьевой водой, маркированной обозначением «Ольский кристалл», производителем которой являлось лицо, подавшее возражение.

Что же касается правообладателя оспариваемого товарного знака, то им не представлены какие-либо материалы, подтверждающие хозяйственную деятельность по производству и введению в гражданский оборот какой-либо продукции, в том числе, воды питьевой, маркированной оспариваемым товарным знаком.

Следует отметить, что согласно выписке из ЕГРЮЛ [24] правообладатель имеет право осуществлять деятельность в области права, консультировать по вопросам коммерческой деятельности и управления. Таким образом, является очевидным, что АДВОКАТСКОЕ БЮРО «МАГАДАНСКОЕ БЮРО АДВОКАТОВ» не занимается производством и продвижением какой-либо продукции, а в силу своей профессиональной деятельности оказывает услуги правового характера.

Таким образом, оспариваемый товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно производителя таких товаров, включенных в перечень 32 класса МКТУ оспариваемой регистрации, как питьевая вода и однородные ей товары.

Так, товары 32 класса МКТУ оспариваемой регистрации «аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; сассапариль [безалкогольный напиток]; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные» следует признать однородными товарам «питьевая вода»,

производимым лицом, подавшим возражение, поскольку они относятся к родовой группе товаров «безалкогольные напитки», следовательно, имеют одно назначение (утоление жажды, насыщение витаминами), круг потребителей (различная возрастная категория), условия реализации (магазины, торговые центры).

Оспариваемые товары 32 класса МКТУ «порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусло виноградное неферментированное; таблетки для изготовления газированных напитков; эссенции для изготовления напитков, составы для изготовления ликеров» представляют собой составы и ингредиенты для изготовления напитков, то есть являются сопутствующими товарам «безалкогольными напитками», что определяет однородность этих товаров.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в части указанных товаров 32 класса МКТУ признан коллегией убедительным.

Остальные товары 32 класса МКТУ оспариваемой регистрации, относящиеся к товару «пиво», имеющему значение: слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля (см. [wikipedia.org](http://wikipedia.org)) и пивосодержащим напиткам, составам для изготовления алкогольных и слабоалкогольных напитков, не являются однородными товарам «питьевая вода», производимым лицом, подавшим возражение, так как отличаются видами товаров (слабоалкогольные и безалкогольные напитки), имеют разное назначение (снятие напряжения и необходимость каждодневного использования для нормального функционирования организма), круг потребителей (люди, употребляющие слабый алкоголь и неограниченный круг потребителей) и условия реализации (специальные отделы в торговых центрах и продажа оптом и в розницу).

Кроме того, лицо, подавшее возражение, также не представило каких-либо документальных оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак может вводить потребителя в заблуждение в отношении товаров 32 класса МКТУ

«коктейли на основе пива; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; сусло пивное; экстракты хмелевые для изготовления пива; сусло солодовое; сусла», вызывая в сознании потребителя ложные ассоциации с лицом, подавшим возражение.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.06.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651904 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; сассапариль [безалкогольный напиток]; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные, порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусло виноградное неферментированное; таблетки для изготовления газированных напитков; эссенции для изготовления напитков, составы для изготовления ликеров».**