

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 29.08.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Идель», Республика Башкортостан, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №523387, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2013700161 с приоритетом от 09.01.2013 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.09.2014 за №523387 в отношении товаров 32 и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Государственного унитарного предприятия санаторий «Юматово» Республики Башкортостан (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №523387 представляет собой словесное обозначение **ЮМАТОВСКАЯ**, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем 29.08.2016 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «ЮМАТОВСКАЯ» представляет собой производное от наименования населенного пункта Юматово, где располагается правообладатель. В связи с чем потребитель без домысливания будет ассоциировать товар под обозначением «Юматовская» как произведенный в населенном пункте Юматово;

- элементы, указывающие на место производства товаров, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если не занимают в нем доминирующего положения, вместе с тем, оспариваемому товарному знаку «ЮМАТОВСКАЯ» предоставлена правовая охрана;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что ООО «Идель» расположено в Уфимском районе д. Юматово и правообладатель зарегистрирован в Уфимском районе, село Санаторий Юматово им. 15-летия БАССР. При этом указанные населенные пункты, а также село станция Юматово: деревня Уптино; село Юматовского Сельхозтехникума относятся к одному Юматовскому сельсовету. В связи с чем, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака «...приводит к тому, что иные хозяйствующие субъекты, расположенные в границах села, деревни, станции Юматово, не могут использовать наименование своего населенного пункта на производимых товарах 32 и оказываемых услугах 35, 39, 40 классов МКТУ, не нарушая тем самым исключительного права на товарный знак №523387»;

- относительно заинтересованности лицо, подавшее возражение, сообщает, что ООО «Идель» осуществляет деятельность по производству и реализации воды под названием «Юматово». Производственные мощности ООО «Идель» располагаются в пределах административно - территориальных границ д. Юматово. На имя ООО «Идель» была подана заявка №2014727698 на регистрацию товарного знака



, по которой Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №523387 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 24.12.2010, выданное ООО «Идель»;
2. Выписка из ЕГРП от 07.05.2015 по ООО «Идель»;
3. Экспертное заключение по проекту на соответствие санитарным нормам и правилам №06-1611 от 26 мая 2014 г.;
4. Лицензия на пользование недрами УФА №01829 ВЭ от 21.03.2013 с приложениями №1, №3, №№6-8;
5. Приказ Управления по недропользованию по Республике Башкортостан (Башнедра) № 85-л от 15.03.2013 «О предоставлении ООО «Идель» права пользования участком недр, расположенным в муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан»;
6. Санитарно-эпидемиологическое заключение №02.БЦ.01.742.Т.000472.06.14 от 23.06.2014;
7. Бальнеологическое заключение о качестве и возможности использования в лечебно-питьевых целях и для розлива минеральной воды скв.3 д. Юматово Уфимского района Республики Башкортостан от 02.08.2013 №06/4568;
8. Фотоматериалы наружной рекламы, на транспорте;
9. Страницы журнала «Телесемь» г.Уфа: выпуск №35, август 2014; выпуск №52, декабрь 2014; выпуск №23, июнь 2015;
10. Фотографии производства воды «Юматово»;
11. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2014727698;
12. Выборка Договоров поставки питьевой воды за 2014-2016гг.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №523387, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- одним из видов деятельности ГУП Санаторий «Юматово» РБ является производство минеральной воды под наименованием «Юматовская»;

- производство питьевой воды «Юматовская» начато в 1993 году, когда в санитарно-охранной зоне санатория «Юматово» был открыт источник сульфатно-магниево-кальциевой воды малой минерализации;

- минеральная питьевая лечебно-столовая вода «Юматовская» добывается из скважины № 229/93. Недропользователем минеральных вод участка скважины №229/93 на основании «Лицензии на право пользования недрами» (УФА 01175 МЭ) является ГУП санаторий «Юматово» РБ;

- минеральная вода «Юматовская» поставляется не только пациентам санатория «Юматово», но и потребителям Республики Башкортостан и других регионов России;

- минеральная вода «Юматовская» удостоена дипломов и медалей различных конкурсов и выставок. ГУП санаторий «Юматово» РБ неоднократный победитель и лауреат республиканского смотра-конкурса «Лучшие товары Башкортостана», дипломант программы «Сто лучших товаров России», неоднократный участник и медалист Российской агропромышленной выставки «Золотая осень»;

- правообладатель отмечает, что на его имя был зарегистрирован товарный знак



по свидетельству №254815 с приоритетом от 28.09.2001 (срок действия регистрации истек в 2011 году) в отношении товаров 32 и услуг 44 классов МКТУ, в котором словесный элемент «Юматовская» не исключен из охраны;

- таким образом, задолго до даты приоритета оспариваемой регистрации обозначение «ЮМАТОВСКАЯ» в результате его длительного использованием ГУП санаторий «Юматово» приобрело различительную способность в отношении товаров 32 класса МКТУ;

- что касается услуг 35, 39, 40 классов МКТУ оспариваемой регистрации, то в отношении данных услуг обозначение «ЮМАТОВСКАЯ» является фантазийным и, следовательно, не является указанием на место оказания услуг;

- относительно заинтересованности лица, подавшего возражение, правообладатель отмечает, что материалы возражения не содержат фактических данных, свидетельствующих об осуществлении ООО «Идель» деятельности по производству

товаров 05, 29, 30, 32 (часть) и оказанию услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки № 2014727698, или товаров однородных с ними.

С учетом изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №523387.

В качестве приложения к отзыву правообладателем были представлены следующие материалы:

13. Распечатки страниц «Здравницы профсоюзов СССР», под ред. И.И. Козлова (издание третье, переработанное и дополненное) - Профиздат, 1967, с. 32-33;
14. Распечатки из сети Интернет сведений о минеральной воде «Юматовская»;
15. Постановление №337 от 29.11.2006 «Об установлении границ и режима круга и зон горно-санитарной охраны месторождения минеральных вод ГУП санаторий «Юматово» Республики Башкортостан;
16. Лицензия на пользование недрами УФА №01175 МЭ от 25.08.2005 с дополнением к ней;
17. Паспорт разведочно-эксплуатационной скважины на воду №229/93;
18. Дипломы за 2005, 2007-2011 гг.;
19. Выборка Договоров, заключенных ГУП санаторий «Юматово» Республики Башкортостан с различными компаниями на поставку воды «Юматовская» за 2006, 2008, 2011-2013 гг.;
20. Информационная справка о расходах на рекламу за период с 01.01.2009 по 31.12.2012 гг.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (09.01.2013) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №523387 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом

Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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


Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №523387 по указанным выше основаниям может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, коллегия усматривает, что ООО «Идель» осуществляет деятельность, связанную с производством

и реализацией питьевой воды под сходным обозначением в п. Юматово Республики Башкортостан. На имя ООО «Идель» подана заявка №2014727698 на регистрацию



товарного знака , сходного с оспариваемым товарным знаком в отношении товаров 05, 29, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ. В связи с чем интересы двух компаний могут столкнуться в одном сегменте рынка. В этой связи коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №523387 только в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ. В отношении услуг 39, 40 классов МКТУ заинтересованность лица, подавшего возражение, не доказана.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №523387 представляет собой словесное обозначение **ЮМАТОВСКАЯ**, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Несоответствие регистрации товарного знака по свидетельству № 523387 пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса обосновано в возражении тем, что обозначение «ЮМАТОВСКАЯ» представляет собой производное от наименования населенного пункта Юматово, в связи с чем указывает на место производства товаров и оказания услуг и является неохраняемым элементом.

Вместе с тем, согласно словарно-справочной информации (сайт Википедия) обозначение «ЮМАТОВСКАЯ» может быть воспринято как образованное не только от названия населенного пункта, но также от имен собственных:

- Юматов Георгий Александрович – советский и российский актер театра и кино;
- Юматов Павел Борисович – российский футболист;
- Юматов Василий Степанович – российский краевед-историк.

С учетом изложенного обозначение «ЮМАТОВСКАЯ» обладает различными семантическими значениями, в силу чего само по себе способно вызывать неоднозначные ассоциации и, следовательно, не может быть признано неохраняемым элементом.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, материалов, которые, по его мнению, свидетельствуют об «описательном» характере элемента «ЮМАТОВСКАЯ», то следует отметить следующее.

Согласно материалам, представленным лицом, подавшим возражение, в Республике Башкортостан существует такие населенные пункты, как:

- село санаторий Юматово имени 15-летия БАССР;
- деревня Юматово;
- кардон Юматовский;
- поселок Юматово.

При этом, обозначение «ЮМАТОВО» совпадает с названием населенного пункта, расположенного не только в Республике Башкортостан, но и в другом регионе России (Юматово – деревня в Наро-Фоминском районе Московской области, см. Сайт Википедия).

При этом следует отметить, что наименование «Юматово/Юматовский» имеют небольшие населенные пункты, малоизвестные рядовому потребителю (села, деревни, поселки).

Указанное не позволяет однозначно воспринимать обозначение «ЮМАТОВСКАЯ» как производное от какого-либо одного географического объекта и, соответственно, оно не может быть воспринято потребителем как указание на конкретное место производства товаров и оказания услуг. Следовательно, оспариваемый товарный знак следует признать охраноспособным.

Что касается сведений о производстве лицом, подавшим возражение, товаров 32 класса МКТУ «питьевая вода» под обозначением «ЮМАТОВО» в д. Юматово, то коллегия отмечает следующее.

Представленные материалы: Свидетельство о государственной регистрации права собственности [1] и Выписка из ЕГРП [2] иллюстрируют приобретение права

собственности на землю для использования ее под здания телятника и котельной, т.е. касаются деятельности, не связанной с производством питьевой воды.

Документы [3-7] свидетельствуют только о подготовительных действиях ООО «Идель», связанных с производством питьевой воды.

Распечатки страниц журналов [9] не содержат сведений, указывающих на то, что производителем питьевой воды «Юматово» является ООО «Идель», а также данных о производстве продукции в д. Юматово. Кроме того, журналы датированы более поздним числом (2014г., 2015г.), чем дата (09.01.2013) приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается представленных договоров [12], то следует отметить следующее. Большая часть из них не содержит подтверждения фактического их исполнения (платежных документов, актов приема-передачи товаров). Другая часть договоров показывает, что товар реализовывался только по г. Уфа и незначительными партиями (4 бут., 6 бут.). Кроме того, все договоры датированы более поздним числом (2014-2016гг.), чем дата (09.01.2013) приоритета оспариваемого товарного знака.

С учетом изложенного, материалы возражения не подтверждают того, что обозначение «ЮМАТОВО» ассоциируется у потребителя с широко известным населенным пунктом (д. Юматово Республики Башкортостан), в котором ООО «Идель» осуществляет производство питьевой воды.

Вместе с тем, коллегией установлено следующее.

ГУП санаторий «Юматово» является одним из старейших санаториев Республики Башкортостан, который основан в 1934 году. Санаторий является многопрофильной климато-кумусолечебной здравницей, специализирующейся на лечении заболеваний органов дыхания, пищеварения и нервной системы. Минеральная вода «ЮМАТОВСКАЯ» добывается с 1993 года из скважины №229/93, расположенной на территории санатория, используется для лечебного питья и розлива.

ГУП санаторий «Юматово» РБ неоднократно участвовал в различных выставках и конкурсах и был награжден дипломами и медалями за минеральную питьевую воду «ЮМАТОВСКАЯ» (Лауреат республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана»; победитель Республиканских смотра-конкурсов «Лучший товар-2005»,

«Лучший товар-2008», награжден бронзовой медалью на XI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», золотой медалью на XIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», золотой медалью на Российской агропромышленной неделе «Золотая осень»).

Указанное свидетельствует о том, что питьевая вода «ЮМАТОВСКАЯ» была известна потребителю задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Следует также отметить, что материалы возражения не содержат доказательств того, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака производство каких-либо товаров под обозначением «ЮМАТОВСКАЯ» осуществлялось другими предприятиями, в т.ч. лицом, подавшим возражение.

Кроме того, коллегия отмечает, что ГУП санаторий «Юматово» принадлежало



исключительное право на товарный знак по свидетельству №254815 с приоритетом от 28.09.2001 (срок действия регистрации истек в 2011 году) в отношении товаров 32 и услуг 44 классов МКТУ, в котором словесный элемент «Юматовская» не исключен из правовой охраны.

С учетом изложенного, обозначение «ЮМАТОВСКАЯ», прежде всего, ассоциируется у потребителя с правообладателем оспариваемого товарного знака – ГУП санаторий «Юматово».

Таким образом, коллегия не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №523387 положениям, предусмотренным пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.08.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №523387.