

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 30.10.2012, поданное ООО «Завод минеральных вод Октябрь-А», Ставропольский край (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации наименования места происхождения товара и в предоставлении исключительного права на такое наименование по заявке №2012703911, при этом установила следующее.

Заявка №2012703911 на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование с приоритетом от 15.02.2012 была подана на имя заявителя в отношении товара: минеральная вода.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию заявлено словесное обозначение «ЕССЕНТУКИ ЦЕЛЕБНАЯ».

Решением Роспатента от 30.07.2012 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации как несоответствующему условиям предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1516 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что обозначение «ЕССЕНТУКИ ЦЕЛЕБНАЯ» не является известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и/или людскими факторами.

В возражении от 30.10.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены аргументы в защиту заявленного обозначения.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- ООО «Завод минеральных вод «Октябрь-А» (заявитель) было основано в середине 90-х гг., имеет собственную разведочно-эксплуатационную скважину №73 для добычи минеральной воды «Ессентуки целебная», которая обладает особыми свойствами, обусловленными природными условиями географического объекта, где расположена скважина для ее добычи;

- качество и целебные свойства минеральной воды подтверждаются не только имеющимся в материалах дела заключением Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, но и приложенными к возражению копиями санитарно-эпидемиологического заключения Госсанэпидслужбы России, сертификата соответствия по системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России, заключения о химическом составе воды скважины №73, выданного ФГУ «Пятигорский ГНИИК РОСЗДРАВА», сертификатов качества по системам ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005;

- особые свойства и качество воды «Ессентуки целебная» получили высокую оценку на государственном уровне, в частности, заявитель совместно с учеными Пятигорской государственной фармацевтической академии получили государственную поддержку и инвестиции в рамках заключенного государственного контракта, была также одержана победа в рамках государственной программы поддержки инновационных идей «Старт», по условиям которой было создано инновационное предприятие ООО НТЛ «Сангвина»;

- в рамках деятельности указанного предприятия проводились исследования, направленные на создание уникальных напитков на основе минеральной воды «Ессентуки целебная», а именно: напитки «Очищающий», «Тонизирующий», «Гиполипидемический», при этом каждая бутылка имеет маркировку «Ессентуки целебная»;

- особые свойства и качество минеральной воды «Ессентуки целебная» были по достоинству оценены на международных и региональных конкурсах, в которых заявитель неизменно принимал участие с 2000 года;

- минеральная вода «Ессентуки целебная» награждена золотой медалью за разработку природной минеральной воды с биофармацевтическими носителями VI Московского международного салона инноваций и инвестиций, состоявшегося 7-10 февраля 2006, дипломом II степени победителя дегустационного конкурса «Живая вода России» Южно-российского курортного форума «Кавказская здравница» от 26-28 февраля 2009, золотой медалью в номинации «Инновационный продукт Продэкспо 2010»;

- продукция под обозначением «Ессентуки целебная» в значительных объемах поставляется в 18 регионов Российской Федерации с 2003 года, а также на территорию Казахстана, Белоруссии и Туркменистана;

- компетентным органом было установлено не только наличие особых свойств минеральной воды «Ессентуки целебная», но и определено, что указанное обозначение может охраняться в качестве наименования места происхождения товара;

- обозначение «Ессентуки целебная», активно используемое заявителем в отношении минеральной воды более 10 лет, благодаря наличию в ней особых свойств, обусловленных природными условиями географического объекта, приобрело широкую известность и репутацию среди потребителей России и стран СНГ.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о заявителе и рекламные материалы [1];
- копии различных заключений, касающихся минеральной воды «Ессентуки целебная» [2];

- копии дипломов региональных, федеральных и международных конкурсов [3];
- копии договоров на оказание рекламных и маркетинговых услуг [4];
- копии договоров поставок и купли-продажи, а также копии накладных [5];
- копии дистрибьютерских соглашений [6];
- справки об объемах продаж и расходах на рекламу и продвижение продукции [7];
- копия письма Администрации Кавказских минеральных вод [8].

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать наименование места происхождения товара «Ессентуки целебная» по заявке №2012703911 и предоставить ему исключительное право на это наименование.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (15.02.2012) поступления заявки №2012703911 на государственную регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке свидетельств Российской Федерации, утвержденный приказом Минобрнауки от 29 октября 2008 № 328, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.02.2009, регистрационный №13356, и опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 16 от 20.04.2009 (далее — Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1516 Кодекса наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или

историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На использование этого наименования может быть признано исключительное право (статьи 1229 и 1519) производителей такого товара.

Положения настоящего пункта соответственно применяются к обозначению, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории определенного географического объекта и, хотя не содержит наименования этого объекта, стало известным в результате использования данного обозначения в отношении товара, особые свойства которого отвечают требованиям, указанным в абзаце первом настоящего пункта.

В соответствии с пунктом 13.4.2 Регламента при определении соответствия заявленного обозначения требованиям к наименованию места происхождения товаров, установленным в статье 1516 Кодекса, проверяется:

- представляет собой или содержит ли заявленное обозначение, современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта.

Обозначение, регистрируемое в качестве наименования места происхождения товара, может дополнительно содержать указание на видовое (родовое) обозначение товара, фантазийное обозначение, цифру или число, которые не имеют самостоятельной правовой охраны.

- наличие сведений, подтверждающих нахождение географического объекта, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, именно в границах, указанных в заявке;

- существование наименования географического объекта на дату подачи заявки именно в качестве обозначения, используемого для индивидуализации товара, обладающего особыми свойствами, обусловленными природными условиями и (или) людскими факторами, характерными для данного географического объекта.

- наличие указания товара, в отношении которого испрашиваются государственная регистрация наименования места происхождения товара и предоставление исключительного права на такое наименование или только предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, с указанием места происхождения (производства) товара (границ географического объекта);

- наличие описания особых свойств товара и их соответствие заключению компетентного органа.

В соответствии с пунктом 13.4.3 Регламента при проверке содержания заключения уполномоченного Правительством Российской Федерации органа либо заключения компетентного органа, определяемого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, устанавливается наличие сведений, подтверждающих:

- производство заявителем товара, указанного в заявке, в границах указанного географического объекта, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара;

- производство заявителем в границах указанного географического объекта товара, обладающего особыми свойствами, указанными в Государственном реестре наименований;

- наличие у производимого заявителем товара особых свойств, определяемых исключительно или главным образом характерными для указанного в заявке географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами, и установление такой зависимости;

- известность обозначения в связи с данным товаром в результате длительности его использования.

На государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование заявлено обозначение «ЕССЕНТУКИ ЦЕЛЕБНАЯ». Государственная регистрация испрашивается в отношении товара: «минеральная вода».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации наименования места происхождения товара и в предоставлении исключительного права на такое наименование по заявке №2012703911 мотивировано тем, что обозначение «ЕССЕНТУКИ ЦЕЛЕБНАЯ» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1516 Кодекса, поскольку не является известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и/или людскими факторами.

Как следует из материалов возражения, заявитель производит минеральную воду «ЕССЕНТУКИ ЦЕЛЕБНАЯ», особые свойства которой определяются характерными для данного географического объекта природными гидрогеологическими условиями и подтверждены заключением Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Минеральная вода «ЕССЕНТУКИ ЦЕЛЕБНАЯ», добываемая из скважины №73 Ессентукского месторождения, поставляется около 10 лет на территорию 18 регионов Российской Федерации, в том числе в Москву и Московскую область, Ленинградскую область, Якутию, Самарскую, Курскую, Челябинскую, Свердловскую, Новгородскую, Амурскую, Иркутскую области, Чукотский автономный округ и др., с 2009 года осуществляются поставки этой продукции на территорию республик Казахстан, Беларусь и Туркменистан, что подтверждается справкой об объемах продаж [7], а также договорами поставки и товарными накладными [5]. Минеральная вода «ЕССЕНТУКИ ЦЕЛЕБНАЯ» неоднократно награждалась медалями и дипломами международных и российских конкурсов и форумов [3], в частности, была награждена золотой медалью Международного научно-промышленного форума

«Великие реки 2000», проходившего в 2001 году в Нижнем Новгороде; дипломом I степени дегустационного конкурса «Золотой рингтон», состоявшегося 15-22 мая 2003 года в Кавказских Минеральных водах; золотой медалью дегустационного конкурса «Здравница-2003», проходившего в Кисловодске с 14 по 18 октября 2003 года; золотой медалью VI Московского международного салона инноваций и инвестиций, проводившегося с 7 по 10 февраля 2006 года; дипломом II степени Южно-российского курортного форума «Кавказская здравница» в Кисловодске от 26-28 февраля 2009 года, а также золотой медалью в номинации «Инновационный продукт Продэкспо 2010».

Представленные заявителем материалы свидетельствуют об известности обозначения «ЕССЕНТУКИ ЦЕЛЕБНАЯ» в результате длительности его использования в отношении товара: «минеральная вода», особые свойства которого определяются характерными для данного географического объекта природными условиями.

В силу указанного у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1516 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 30.10.2012, отменить решение Роспатента от 30.07.2012 и зарегистрировать наименование места происхождения товара по заявке №2012703911 и предоставить исключительное право на такое наименование.