

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.11.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538925, поданное Закрытым акционерным обществом «Висма», с. Архыз (далее – лицо, подавшее возражение; ЗАО «Висма»), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**АРХЫЗ**» по заявке №2014800951 зарегистрирован 06.04.2018 Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №538925 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Нарзан Крымский», 298105, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольская шоссе, 56В в отношении товаров и услуг 05, 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, путем признания действия исключительного права на товарный знак с приоритетом от 04.07.2005 на территории Российской Федерации, удостоверенного свидетельством Украины №87267. Срок действия регистрации товарного знака продлен до 04.07.2025. Информация о регистрации товарного знака была опубликована 25.04.2015 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №8 за 2015 год.

Необходимо указать, что согласно сведениям Госреестра, Роспатентом была осуществлена государственная регистрация отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №538925 за номером № РД0280179 от 14.12.2018 на имя Закрытого акционерного общества «Аквалайн», 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. 1-ая Подгорная, д. 45 (далее - правообладатель).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №538925 товарного знака в отношении всех товаров и услуг произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «АРХЫЗ» по свидетельству №538925 тождественен наименованию места происхождения товара (далее - НМПТ) «АРХЫЗ» №52;

- регистрация НМПТ «АРХЫЗ» произведена по заявке №98712935, поданной 11.08.1998. Согласно сведениям Государственного реестра НМПТ Российской Федерации (далее – Государственный реестр наименований) указанное наименование зарегистрировано 06.05.2002 в отношении товара – минеральная вода. Исключительное право использования данного наименования было предоставлено: 1) ЗАО «ВИСМА» (подтверждается свидетельством №52/1); 2) ЗАО «Аквалайн» (подтверждается свидетельством №52/2); 3) ООО «Вангвард Инвест» (подтверждается свидетельством №52/5);

- несмотря на то, что ЗАО «Аквалайн» предоставлено исключительное право на использование НМПТ «АРХЫЗ» на основании свидетельства №52/2, тем не менее, в данном случае регистрация оспариваемого товарного знака нарушает требования, установленные пунктом 7 статьи 1483 Кодекса, поскольку, во-первых, словесное обозначение «АРХЫЗ» не включено в качестве неохраняемого элемента в товарный знак по свидетельству №538925 (более того, такое включение невозможно в силу того, что оспариваемый товарный знак состоит исключительно из словесного обозначения «АРХЫЗ»), а, во-вторых, оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении множества товаров и услуг 05, 32, 35 классов МКТУ,

перечень которых значительно шире, чем один единственный товар, в отношении которого зарегистрировано НМПТ «АРХЫЗ»;

- важно учитывать, что регистрация обозначения «АРХЫЗ» в качестве товарного знака в отношении каких-либо иных товаров и услуг, кроме минеральной воды, в отношении которой зарегистрировано НМПТ «АРХЫЗ», прямо запрещена законодателем;

- регистрация товарного знака по свидетельству №538925 приводит к тому, что правообладатель исключительного права на данный товарный знак вправе индивидуализировать обозначением «АРХЫЗ» товары и услуги 5, 32 и 35 классов МКТУ, производимые/оказываемые в любом географическом регионе и обладающие любыми свойствами, в то время как НМПТ «АРХЫЗ» может использоваться исключительно для индивидуализации минеральной воды, обладающей определенными свойствами и происходящей только из определенного географического региона;

- сведения о государственной регистрации товарного знака по свидетельству №538925 опубликованы 25.04.2015, следовательно, срок для оспаривания предоставления ему правовой охраны еще не истек;

- заинтересованность ЗАО «Висма» в оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538925 обусловлены наличием у этого лица исключительного права использования наименованием места происхождения товара (далее - НМПТ) «АРХЫЗ» в соответствии со свидетельством №52/1;

- предоставление правовой охраны товарному знаку «АРХЫЗ» по свидетельству №538925 затрагивает законные права и интересы ЗАО «Висма»;

- помимо ЗАО «Висма» возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538925 было подано также ООО «Вангвард Инвест», которое обладает правом использования НМПТ «АРХЫЗ» по свидетельству №52/5.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №650907 недействительным полностью.

В подтверждение доводов возражения лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- сведения о НМПТ «АРХЫЗ» №52;
- сведения о свидетельстве №52/1 на право использования НМПТ «АРХЫЗ», принадлежащее ЗАО «Висма»;
- сведения о свидетельстве №52/2 на право использования НМПТ «АРХЫЗ», принадлежащее ЗАО «Аквалайн»;
- сведения о свидетельстве №52/5 на право использования НМПТ «АРХЫЗ», принадлежащее ООО «Вангвард Инвест»;
- сведения о товарном знаке «АРХЫЗ» по свидетельству №538925.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил свои доводы в защиту регистрации товарного знака, которые сводятся к следующему:

- исключительное право на товарный знак «АРХЫЗ» по свидетельству №538925 возникло в результате признания действия исключительного права на товарный знак, ранее удостоверенный официальным документом Украины, действовавшим по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию республики Крым и образованием в Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя;

- ЗАО «Аквалайн» стало правообладателем товарного знака по свидетельству №538925 в результате регистрации договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак, при этом этому лицу в установленном порядке было предоставлено право использования НМПТ «АРХЫЗ» за №52/2, при этом существенным обстоятельством является то, что все производство питьевой минеральной воды «АРХЫЗ» осуществляется исключительно из Архызского месторождения минеральных вод и полностью отвечает требованиям НМПТ;

- в данном споре формальное применение положений пункта 7 статьи 1483 Кодекса не является правомерным, поскольку предоставление прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №538925 явилось актом политической воли, позволяющим обеспечить новому субъекту Российской Федерации благоприятные условия для интеграции в российскую экономику;

- при анализе обстоятельств настоящего дела необходимо исходить из того, способно ли право на оспариваемый товарный знак затронуть права третьих лиц, а именно возможно ли смешение в глазах потребителя товаров, сопровождаемого в гражданском обороте оспариваемым товарным знаком и противопоставленным НМПТ, при этом необходимо учитывать, существует ли угроза введения потребителя или контрагентов в заблуждение в этой ситуации;

- так, в частности, положениями пункта 6 статьи 1252 Кодекса предусмотрено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средства индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет;

- в этой связи необходимо учитывать наличие товарного знака «АРХЫЗСКАЯ» по свидетельству №186741, зарегистрированного, в частности, для товаров и услуг 05, 32, 42 классов МКТУ на имя ООО «Меркурий» с более ранним приоритетом (от 09.04.1998), чем дата подачи заявки №98712935 на регистрацию НМПТ «АРХЫЗ»;

- положения пункта 7 статьи 1483 Кодекса касаются исключительно товаров, они не подлежат применению в отношении услуг, в данном случае услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку понятие НМПТ касается только товаров;

- настоящий спор выходит за рамки компетенции административного органа, поскольку в данном случае необходимо руководствоваться положениями статьи 13¹ Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - статья 13¹

Федерального закона), которая предусматривает, что споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав на товарные знаки или НМПТ, регулирование которых осуществляется на основании настоящей статьи, могут быть разрешены судом также путем наложения обязательств на стороны спора использовать товарный знак или НМПТ таким образом, чтобы такое использование исключало способность товарного знака или НМПТ вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя;

- при оценке правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку «АРХЫЗ» по свидетельству №538925 необходимо учитывать обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения, как это установлено положениями пункта 2 статьи 1512 Кодекса, а именно активное использование на рынке питьевой воды как НМПТ «АРХЫЗ», так и товарного знака «АРХЫЗСКАЯ» (в период с 01.01.2019 по 16.02.2020 под этим товарным знаком было реализовано минеральной воды на сумму свыше 44 миллионов рублей);

- в этой ситуации наличие исключительного права на товарный знак «АРХЫЗ» по свидетельству №538925 никоим образом не ущемит права лиц, которым принадлежит право пользования НМПТ «АРХЫЗ», а тем более не введет потребителей в заблуждение, а, напротив, способствует стабилизации отношений на российском рынке питьевой воды;

- лицом, подавшим возражение, пропущен предусмотренный пунктом 2 статьи 1512 Кодекса пятилетний срок для подачи настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538925, исчисляемый со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене Украины (в данном случае публикация сведений о регистрации товарного знака «АРХЫЗ» на территории Украины была осуществлена 11.02.2008);

- ЗАО «Висма» не является заинтересованным лицом, поскольку материалами возражения не показано, каким образом регистрация оспариваемого товарного знака способна затронуть его законные права и интересы;

- в данном деле необходимо принять во внимание действия правообладателя по преобразованию оспариваемого товарного знака в коллективный товарный знак, соответствующее заявление было подано ЗАО «Аквалайн» в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.02.2020, при этом действующим законодательством оспаривание предоставления правовой охраны коллективного товарного знака не предусмотрено.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы отзыва, правообладателем представлены следующие материалы (копии):

- сведения о подаче заявления на преобразование оспариваемого товарного знака в коллективный товарный знак;

- сведения о регистрации оспариваемого товарного знака на территории Украины (свидетельство №87267);

- справки о продажах питьевой воды «АРХЫЗСКАЯ»;

- список регионов поставок питьевой воды «АРХЫЗСКАЯ»;

- счета-фактуры на воду «АРХЫЗСКАЯ».

На заседании коллегии, состоявшемся 12.03.2020, представитель лица, подавшего возражение, аргументируя свою позицию относительно отзыва правообладателя, ссылаясь на правовую позицию, изложенную в заключении коллегии палаты по патентным спорам от 22.05.2008, касающемся товарного знака №290155, в части критериев охраноспособности коллективных товарных знаков, а также на правовую позицию Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-531/2018 относительно возможности отложения рассмотрения возражения в связи со сменой правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей сторон, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.04.2015) признания исключительного права на оспариваемый товарный знак по свидетельству №538925 на основании статьи 13¹ Федерального закона правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Исходя из требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с НМПТ, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Оспариваемый товарный знак «**АРХЫЗ**» по свидетельству №538925 с приоритетом от 04.07.2005 является словесным, выполнен стандартным шрифтом

заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

05 класс МКТУ - минеральные воды для медицинских целей; соли для лечебных ванн из минеральных вод; соли, входящие в состав минеральных вод; ванны из минеральных вод, принадлежащие к 05 классу; напитки лечебные;

32 класс МКТУ - минеральные воды (напитки); столовые воды; сельтерская вода; газированные воды; безалкогольные напитки; воды (напитки); составы для изготовления минеральных вод; таблетки для изготовления газированных напитков; порошки для изготовления газированных напитков;

35 класс МКТУ - реклама; управление бизнесом; деловое администрирование; делопроизводство; менеджмент в области бизнеса, в частности выявление товарных цен, спроса и предложений на товары; сбор и распространение информации, связанной с конъюнктурой рынка; административная деятельность в области бизнеса, в частности предоставление услуг по выявлению, упорядочению и упрощению товарооборота, связанных с ним торговых операций; содействие продаже (посредничество); помощь покупателям в выборе и приобретении товаров на предприятиях розничной торговли; совокупное размещение в одном месте (кроме транспортирования), в пользу общества, ассортимента минеральных и газированных вод и других безалкогольных напитков, фруктовых напитков и фруктовых соков; которое позволяет потребителям удобным способом осматривать и покупать эти товары; демонстрация товаров; оформление витрин; помощь в управлении бизнесом.

Относительно доводов правообладателя о несоблюдении ООО «Вангвард Инвест» установленного законодательством срока для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538925 необходимо отметить следующее.

Правообладатель полагает, что при исчислении срока для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538925, государственная регистрация которого в Российской Федерации была произведена в связи с признанием действия исключительных прав на товарные знаки,

удостоверенные официальными документами Украины, действовавшими по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию республики Крым, следует руководствоваться датой публикации сведений о регистрации этого товарного знака не в Российской Федерации, а на территории Украины. Однако указанное мнение не основано на требованиях действующего российского законодательства.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течении пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1513 Кодекса, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, предусмотренные статьей 1512 настоящего Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии со статьей 191 Кодекса, течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которым определено его начало.

Согласно пункту 1 статьи 192 Кодекса срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока.

Как отмечалось выше, государственная регистрация товарного знака по свидетельству №538925 осуществлена по заявлению о признании действия исключительного права на территории Российской Федерации на основании статьи 13¹ Федерального закона. Сведения о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по свидетельству №538925 были опубликованы 25.04.2015 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №8 за 2015 год. В этой связи предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания

правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538925 начинается с 26.04.2015 и заканчивается 25.04.2020.

Следует констатировать, что настоящее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538925 было подано ЗАО «Висма» 25.11.2019, т.е. в пределах предусмотренного пунктом 2 статьи 1512 Кодекса пятилетнего срока.

Таким образом, оснований для вывода о нарушении лицом, подавшим возражение, предусмотренного законодательством пятилетнего срока для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку в данном споре не имеется, а, значит, данное возражение подлежит рассмотрению по существу.

Также необходимо указать, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538925 явилось, имеющееся, по мнению ЗАО «Висма» нарушение его исключительного права использования НМПТ «АРХЫЗ» (свидетельство №52/1). При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что регистрация товарного знака по свидетельству № 538925 приводит к тому, что правообладатель исключительного права на данный товарный знак вправе индивидуализировать обозначением «АРХЫЗ» товары и услуги 5, 32 и 35 классов МКТУ, производимые в любом географическом регионе и обладающие любыми свойствами. Данное обстоятельство приводит к тому, что владелец оспариваемого товарного знака обладает более широким объемом правовой охраны принадлежащего ему средства индивидуализации, нежели пользователь свидетельства на НМПТ, что нарушает принцип равенства участников гражданского оборота, установленный пунктом 1 статьи 1 Кодекса. Наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на указанное средство индивидуализации которое, по его мнению, тождественно оспариваемому товарному знаку, позволяет признать ЗАО «Висма» заинтересованным в подаче

возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538925.

Вместе с тем, по приведенным в возражении основаниям для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538925 необходимо указать следующее.

Оспариваемый товарный знак «**АРХЫЗ**» по свидетельству №538925 включает в свой состав выполненный в стандартной шрифтовой манере единственный словесный элемент «АРХЫЗ», представляющий собой название села и реки в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (см. Топонимический словарь Кавказа, https://kavkaz_toponyms.academic.ru/249/Архыз).

Противопоставленное НМПТ №52 «**АРХЫЗ**» также включает в свой состав единственный словесный элемент «АРХЫЗ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация НМПТ «АРХЫЗ» произведена по заявке №98712935, поданной 11.08.1998, в отношении товара – минеральная вода.

Тождество сопоставляемых оспариваемого товарного знака и противопоставленного НМПТ является очевидным, и сторонами не оспаривается.

Следует констатировать, что при сравнении НМПТ и товарных знаков однородность товаров не оценивается, так как исходя из положений пункта 7 статьи 1483 Кодекса, сходные с НМПТ товарные знаки не могут быть зарегистрированы в отношении любых товаров.

Что касается мнения правообладателя о том, что действие пункта 7 статьи 1483 Кодекса не распространяется на услуги, в частности услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемого товарного знака, то оно является ошибочным в силу положений пункта 2 статьи 1477 Кодекса. Согласно упомянутой норме правила настоящего Кодекса о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. В этой связи следует

констатировать, что положения §2 главы 76 части 4 Кодекса предусматривают одинаковые подходы как к товарным знакам, так и к знакам обслуживания, при этом товары и услуги характеризуются законодательством единым термином – «товары».

Как справедливо отметило лицо, подавшее возражение, обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с НМПТ, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака исключительно при наличии совокупности трех условий, предусмотренных требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса, а именно:

- обозначение регистрируется в качестве товарного знака на имя лица, имеющего исключительное право на НМПТ;
- обозначение включено в товарный знак как неохраняемый элемент;
- регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.

В рассматриваемой ситуации, несмотря на наличие у правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №538925 права использования НМПТ «АРХЫЗ», удостоверенного свидетельством №52/2, совокупность всех вышеприведенных условий не соблюдается.

Так, обозначение «АРХЫЗ» является единственным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака по свидетельству №538925, который не исключен и в данном случае в принципе не может быть исключен из его правовой охраны. Кроме того, регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №538925 осуществлена не только в отношении «минеральной воды», но и для индивидуализации иных товаров и услуг 05, 32, 35 классов МКТУ.

В силу изложенных обстоятельств представляется обоснованным довод лица, подавшего возражение о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 7 статьи 1483 Кодекса, что обуславливает вывод о наличии оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538925.

Так, представленные заявителем документы об использовании иным лицом в гражданском обороте товарного знака «АРХЫЗСКАЯ» по свидетельству №186741 при производстве и реализации питьевой воды не имеют отношения к рассматриваемому делу.

Коллегия также считает необоснованным довод правообладателя о необходимости учитывать имеющееся, по его мнению, отсутствие введения в заблуждение потребителей и (или) контрагентов при сосуществовании оспариваемого товарного знака и противопоставленного НМПТ. Так, поступившее возражение рассматривается с учетом приведенных в нем оснований для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку. Лицо, подавшее возражение, мотивировало подачу возражения несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса, как тождественного ранее зарегистрированному НМПТ. Иных оснований для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку возражения не содержит. В свою очередь выход за рамки приведенных в возражении оснований и их анализ в компетенцию Роспатента не входит.

Что касается ссылки правообладателя на то, что при рассмотрении настоящего спора необходимо использовать особые подходы, вызванные тем, что регистрация товарного знака была произведена на основании положений статьи 13¹ Федерального закона, то необходимо указать следующее.

Действительно, как указывалось выше, государственная регистрация товарного знака на территории Российской Федерации осуществлена по заявлению ООО «Нарзан Крымский», Республика Крым о признании действия принадлежащего этому лицу исключительного права на товарный знак, удостоверенному свидетельством Украины №87267. Как справедливо отметил правообладатель, законодатель, предусматривая особый порядок регистрации и защиты так называемых «крымских» товарных знаков исходил из необходимости соблюдения законных прав и интересов правообладателей, являющихся резидентами Республики Крым. Однако в настоящее время права на товарный знак принадлежат лицу из иного субъекта Российской Федерации - «Аквалайн»,

Карачаево-Черкесская Республика. В силу приведенных обстоятельств учитывать особый статус оспариваемого товарного знака нет оснований.

В части довода отзыва о том, что при рассмотрении возражения следует принять во внимание инициированную правообладателем процедуру преобразования оспариваемого товарного знака в коллективный, коллегия считает необходимым пояснить следующее.

Исходя из требований пункта 2 статьи 1512 Кодекса, при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поданному по основаниям, предусмотренным пунктом 7 статьи 1483 Кодекса, необходимо учитывать обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения. Ни на дату подачи возражения, ни на дату коллегия оспариваемый товарный знак статуса коллективного не имел. Кроме того, законодательством не предусмотрено норм, согласно которым, можно было бы полагать, что к коллективным товарным знакам не применяется критериев охраноспособности, установленных пунктом 7 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенных обстоятельств в совокупности коллегия полагает, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №538925 подпадает под приведенные в поступившем возражении основания для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку, основанные на требовании пункта 7 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех товаров и услуг, а, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.11.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №538925 недействительным полностью.