

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 16.01.2014, поданное ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» УДП Российской Федерации, Самарская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №362478, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2007718479 с приоритетом от 21.06.2007 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.10.2008 за №362478 на имя ООО «Интеллектуальное право», г. Самара (далее – правообладатель), в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №362478 представляет собой словесное обозначение «ВОЛЖСКИЙ УТЕС», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

В возражении от 16.01.2014, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №362478 в отношении части товаров 32 класса МКТУ (за исключением пива) и всех услуг 35, 43 классов МКТУ произведена с нарушением требований пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение – ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» УДП Российской Федерации, было образовано 15.11.1972 и непрерывно действует по настоящее время;
- лицо, подавшее возражение, является многопрофильным учреждением, деятельность которого регламентирована уставом, при этом основным видом деятельности санатория является предоставление санаторно-оздоровительных и санаторно-курортных услуг широкому кругу лиц;
- присвоение лицу, подавшему возражение, названия «Волжский утес» и введение этого названия в его фирменное наименование было произведено в 1974 году на основании Приказа Министра здравоохранения СССР №470 от 23.05.1974, с этой даты по настоящее время словосочетание «Волжский утес» непрерывно оставалось во всех изменяющихся наименованиях лица, подавшего возражение, как части фирменного наименования для индивидуализации своей деятельности;
- с фирменным наименованием «Государственное учреждение санаторий «Волжский утес» Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации» лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано 06.11.1996 с получением свидетельства о внесении его в ЕГРЮЛ от 23.10.2002;
- на основании Приказа Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации №41 от 24.03.2004 фирменное наименование было изменено на «федеральное государственное учреждение Санаторий «Волжский утес» Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации»;
- на основании Приказа Управления делами Президента Российской Федерации №131 от 12.04.2005 лицо, подавшее возражение, было переименовано в «федеральное государственное учреждение Санаторий «Волжский утес» Управления делами Президента Российской Федерации» с соответствующим изменением фирменного наименования и внесением записи в ЕГРЮЛ от 01.06.2005;

- на основании Приказа Управления делами Президента Российской Федерации №302 от 31.05.2011 лицо, подавшее возражение, было преобразовано в «федеральное государственное бюджетное учреждение Санаторий «Волжский утес» Управления делами Президента Российской Федерации» с внесением записи в ЕГРЮЛ от 08.07.2011;
- с 21.01.1998 по 21.01.2008 лицо, подавшее возражение, являлось правообладателем товарного знака «Волжский утес» по свидетельству №174490, однако действие товарного знака не было продлено в связи с разработкой новых обозначений со словесными элементами «Волжский утес», однако регистрации этих обозначений препятствует оспариваемый товарный знак.

До даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, имело право на добычу и использование минеральных и питьевых вод. Это право подтверждается лицензией №00476 с указанными в ней целевым назначением и видами работ: «добыча подземных вод с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения» и лицензией №01097 с указанными в ней целевым назначением и видами работ: «добыча подземных минеральных бальнеологических вод для нужд санатория».

Использование минеральных вод подтверждается также годовым отчетом санатория за 2006 год, в котором было отмечено следующее: «Природные лечебные факторы представлены хлоридными натриевыми бромными минеральными водами «Жигули 2» и «Жигули 3» (две эксплуатационные скважины санатория), минеральными водами бутылочного розлива («Ессентуки 4.17, «Славяновская», «Смирновская», «Волжанка»)». Минеральные воды «Жигули 2» и «Жигули 3» применялись в виде общих и камерных ванн, гидромассажа, гидрокинезотерапии, полостных орошений.»

Использование питьевых минеральных вод дополнительно подтверждается протоколами исследования питьевой воды.

Информация об использовании лицом, подавшим возражение, минеральных вод, добываемых из собственных источников, доводилась до

сведения потребителей в СМИ, в сети Интернет, на отраслевых выставках и ярмарках.

Услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками постоянно оказываются лицом, подавшим возражение, так как без них просто невозможно пребывание пациентов в санатории в период предоставления им санаторно-оздоровительных услуг, что подтверждается сертификатом соответствия предоставляемых услуг питания требованиям нормативных документов и актом инспекционной проверки сертифицированной услуги общественного питания.

Право лица, подавшего возражение, на оказание услуг, однородных услугам, включенным в 35 класс оспариваемой регистрации, подтверждается его уставом. Рекламная деятельность лица, подавшего возражение, осуществляется службой маркетинга, которая была создана в 2007 году, однако и до начала работы отдела маркетинга лицо, подавшее возражение, разрабатывало рекламные проспекты, календари, а также им был разработан официальный сайт санатория <http://www/utes.samara.ru>, на котором размещалась информация об услугах, предоставляемых санаторием

Лицо, подавшее возражение, активно демонстрировало свой товар – предоставление санаторно-оздоровительных услуг и сопутствующих им услуг по туризму, отдыху и развлечениям, на выставках и форумах, в рекламных проспектах. Активное участие лица, подавшего возражение, на проводимых выставках подтверждается наградными дипломами.

Изучение рынка, исследования в области маркетинга, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, менеджмент в области творческого бизнеса относятся к работам, результаты которых необходимы любому предприятию, выпускающему продукцию и оказывающему услуги, так как эти работы способствуют выполнению этих целей, при этом право лица, подавшего возражение, на эти работы предусмотрено пунктом 2.3. Устава.

Указанные услуги лицо, подавшее возражение, оказывало третьим лицам до даты приоритета оспариваемого товарного знака в виде обмена опытом и консультаций на отраслевых форумах и в специализированных журналах.

Услуги, однородные услугам 35 класса МКТУ по организации выставок в коммерческих или рекламных целях предусмотрены в пункте 2.2.24 Устава «оказание услуг по проведению симпозиумов, конференций, семинаров и других мероприятий». До даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, принимало участие в работах по организации Саммита – Россия - ЕС 17-18.05.2007. Участие в организации Саммита заключалось в проведении работ по подготовке помещений и оборудования для этих целей, в предоставлении участникам Саммита услуг по размещению, питанию и кратковременному отдыху и созданию благоприятных условий во время пребывания в санатории.

Выполнение лицом, подавшим возражение, снабженческих услуг для третьих лиц подтверждается актом выполнения работ и отчетом санатория за 2006 года, в котором приведены данные о доходах санатория от платных услуг, в том числе услуг по продаже санаторно-курортных путевок в санаторий, кроме того, на территории санатория имеются киоски по продаже курортных товаров, что подтверждается рекламой.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 362478 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ (за исключением пива) и услуг 35, 43 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих документов:

- устав ФГУ «Санаторий «Волжский утес» УДП Российской Федерации (извлечения) [1];
- справка о сфере деятельности Отдела маркетинга ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» УДП Российской Федерации с приказом №53 от 17.05.2007 [2];
- приказ Министра здравоохранения СССР №470 от 23.05.1974 [3];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 23.10.2002 [4];
- приказ Медицинского центра УДП Российской Федерации №41 от 24.03.2004 [5];
- приказ УДП Российской Федерации №131 от 12.04.2005 [6];

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 01.06.2005 [7];
- приказ УДП Российской Федерации №302 от 31.05.2011 [8];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 08.07.2011 [9];
- информация о товарном знаке №174490 [10];
- информация о поданных на регистрацию товарного знака заявках №№ 2013729760, 2013729761, 2013729762 [11];
- информация о товарном знаке по свидетельству №362478 [12].
- постановление Самарской Губернской Думы №1969 от 28.11.2005 [13];
- наградные дипломы [14];
- информация об участии лица, подавшего возражение, в организации Саммита Россия – ЕС [15];
- постановление №5/29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (извлечения)[16];
- ГОСТ Р 56316-2011, «Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия (извлечения) [17];
- лицензии на право пользования недрами [18];
- годовой отчет санатория за 2006 год (извлечения) [19];
- протоколы исследования воды [20];
- рекламные материалы [21];
- ГОСТ Р 54999-2011 «Услуги средств размещения. Общие требования к услугам санаториев, пансионатов, центров отдыха» (извлечения) [22];
- сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ72.М00401 [23];
- акт инспекционной проверки сертифицированной услуги общественного питания от 26.02.2006 [24];
- акт выполнения работ 2005 года по приему в Санаторий работников Сбербанка России и документ об оплате этих услуг [25];
- рекламные материалы [26];
- статьи в СМИ [27];
- годовой отчет санатория за 2007 год (извлечения) [28];

- каталог санатория «Конференции. Корпоративные мероприятия. Банкеты» [29];

- выписка из годового отчета санатория за 2009 год [30];

- договор между санаторием «Волжский утес» и ООО «Меридиан» от 30.12.2004, согласно которому санаторий поручает фирме заключать договоры купли-продажи по реализации санаторно-курортных путевок с третьим лицом [31].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечено следующее:

- лицо, подавшее возражение, не представило надлежащих доказательств использования оригинальной части своего фирменного наименования в отношении товаров и услуг 32, 35 и 43 классов МКТУ;

- анализ документов, представленных лицом, подавшим возражение, в качестве доказательства ведения им деятельности, однородной деятельности по производству товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», показал, что они подтверждают факт оказания санаторно-курортным учреждением лечебно-оздоровительных услуг (услуги по предоставлению лечебных ванн), однако не доказывают ведение деятельности по производству минеральной воды в лечебных целях, которую можно отнести к 05 классу МКТУ или по производству безалкогольных напитков, относящихся к 32 классу МКТУ;

- документы, приложенные к возражению, подтверждают, что пациентам санатория предоставлялись услуги общественного питания, однако, в силу специфики работы санатория, данную деятельность нельзя считать самостоятельной услугой, поскольку она осуществляется для реализации основной цели этого учреждения – оздоровление определенного круга лиц, при этом лицо, подавшее возражение, не может предоставить любому потребителю услуги общественного питания, если данный потребитель не является пациентом

санатория;

- в качестве доказательства оказания услуг 35 класса МКТУ лицо, подавшее возражение, ссылается на устав, рекламные материалы, на деятельность своего структурного подразделения – службу маркетинга, а также на дипломы различных выставок, однако устав определяет права и обязанности хозяйствующего субъекта, но не подтверждает фактическое ведение деятельности, образцы рекламных материалов и сфера деятельности маркетинговой службы санатория касается продвижения услуг самого санатория и направлена на управление санаторием и его развитие, а не предоставление услуг по разработке, изготовлению и размещению рекламы, демонстрации товаров, услуг в области маркетинга и менеджмента для третьих лиц;

- участие лица, подавшего возражение, в выставках и ярмарках не является деятельностью по их организации, а деятельность по организации мероприятий в 2009 году не свидетельствует о предоставлении услуг до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- договор с ООО «Меридиан», направленный на продвижение услуг санатория, не является надлежащим подтверждением предоставления лицом, подавшим возражение, снабженческих услуг для третьих лиц;

- годовые отчеты санатория подтверждают оказание лицом, подавшим возражение, профильных услуг, относящихся к 44 классу МКТУ, и не имеют отношения к услугам 35 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №362478.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты приоритета (21.06.2007) оспариваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №362478 представляет собой словесное обозначение «ВОЛЖСКИЙ УТЕС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно документам [1], [3] – [9] наименование «ВОЛЖСКИЙ УТЕС» было присвоено санаторию Четвертого главного управления при Министерстве здравоохранения СССР 23 мая 1974 года. В качестве юридического лица Государственное учреждение санаторий «Волжский утес» Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации было зарегистрировано Администрацией Шигонского района Самарской области 06 ноября 1996 года (дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 23.10.2002).

Далее организационно-правовая часть фирменного наименования неоднократно изменялась с сохранением оригинальной части «Волжский утес». С 08.07.2011 полное фирменное наименование лица, подавшего возражение – федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Волжский утес» Управления делами Президента Российской Федерации.

Факт регистрации в установленном порядке фирменного наименования у лица, подавшего возражение, является основанием для возникновения

исключительного права на соответствующее фирменное наименование, то есть право на средство индивидуализации лица, подавшего возражение, возникло значительно ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.06.2007).

Анализ фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака показал фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «ВОЛЖСКИЙ УТЕС», входящих в их состав и играющих основную роль в индивидуализации лица, подавшего возражение, а также товаров и услуг правообладателя оспариваемого товарного знака.

Основной целью деятельности лица, подавшего возражение, согласно представленному уставу [1], является удовлетворение общественной потребности в охране здоровья путем предоставления услуг по организации санаторно-курортного лечения, отдыха и оздоровления лиц, медицинское и социально-бытовое обслуживание которых возложено на Управление делами Президента Российской Федерации, иных физических лиц и организаций в соответствии с порядком, утвержденным Управлением делами Президента Российской Федерации.

Для достижения указанной цели лицо, подавшее возражение, в соответствии с уставом осуществляет широкий спектр видов деятельности, в том числе предоставляет услуги по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, активному отдыху с использованием природных, климатических и других лечебных факторов, амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи лицам, указанным выше (пункт 2.2.1 Устава), а также осуществляет мероприятия по организации общественного питания (буфеты, кафе, бары, рестораны, столовые) (пункт 2.2.3 Устава), осуществление деятельности, приносящей доход, если такая деятельность служит достижению целей, для которых создано данное учреждение (пункт 2.3 Устава).

Представленные лицом, подавшим возражение, документы [23] – [25] подтверждают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака оно

оказывало услуги по обеспечению отдыхающих пищевыми продуктами и напитками.

В соответствии с ГОСТ Р 54599-2011 «Общие требования к услугам санаториев, пансионатов, центров отдыха» [22] «...в санаториях и пансионатах предоставляются оздоровительные услуги, услуги питания, в том числе лечебно-профилактического, диетического, детского питания и других дополнительных услуг. Услуги питания предоставляются на предприятиях общественного питания различных типов: в ресторанах, столовых, кафе, специализированных барах и других...». Таким образом, услуги питания, наряду с оздоровительными услугами, представляют собой неотъемлемую часть услуг, предоставляемых санаториями и пансионатами.

Сертификат соответствия [23], представленный лицом, подавшим возражение, подтверждает, что услуги питания, которые им предоставляются, соответствуют требованиям нормативных документов, что также подтверждается актом инспекционной проверки сертифицированной услуги общественного питания [24], проведенной 26.02.2005.

Анализ представленных материалов [17] – [21] показал, что лицо, подавшее возражение, оказывая услуги по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, активному отдыху с использованием природных, климатических и других лечебных факторов, амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи, осуществляет добычу минеральной воды из собственных источников, Несмотря на то, что добываемая минеральная вода предназначена для хозяйственно-питьевого водоснабжения и проведения бальнеологических процедур (лечебных ванн, гидромассажа и т.п.), заявитель, осуществляя деятельность по добыче воды, имеет все предпосылки также ее дальнейшей реализации третьим лицам под своим фирменным наименованием.

На основании указанных материалов коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 7 Закона, в

отношении части товаров 32 (за исключением пива) и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

Что касается утверждения лица, подавшего возражение, что оно оказывало услуги, однородные таким услугам, включенным в 35 класс МКТУ оспариваемого товарного знака, как агентства рекламные; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц, то анализ представленных материалов [2], [26] – [31] также не дает оснований для вывода, что подобные услуги оказывались лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака третьим лицам.

Вся деятельность, осуществляемая службой маркетинга, представляющей собой структурное подразделение лица, подавшего возражение, направлена на продвижение услуг самого санатория – организацию санаторно-курортного лечения, оздоровления и активного отдыха с использованием природных, климатических и других лечебных факторов физических лиц по договорам об оказании санаторно-курортных и иных медицинских услуг.

Участие лица, подавшего возражение, в проведении саммита Россия – ЕС, а также в различных выставках и ярмарках не является деятельностью по организации этих мероприятий, поскольку в рамках саммита ее участникам были предоставлены услуги по проживанию, питанию, медицинскому обслуживанию, т.е. обычные услуги, предоставляемые санаториями, а участие лица, подавшего возражение, в выставках и ярмарках также было направлено на продвижение услуг самого санатория.

В этой связи отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона в отношении услуг 35 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.01.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 362478 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» и услуг 43 класса МКТУ.