

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 от 05.11.2009, поданное ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №312577, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005707213/50 с приоритетом от 01.04.2005, зарегистрирован 23.08.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №312577 на имя ОАО «Компания Росинка», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение со словесными элементами «Липецкая», «газированная минеральная ВОДА», выполненными стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква "Л" – заглавная. Обозначение представляет собой этикетку, в центре которой размещено стилизованное изображение монумента, обрамленного овалом. Фон этикетки – стилизованное изображение гор и неба. Правовая охрана представлена в белом, сером, темно-сером, синем, темно-синем, голубом и черном цветовом сочетании. Все словесные элементы знака исключены из самостоятельной правовой охраны.

В поступившем 09.11.2009 в Палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №312577 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «Липецкая» является наименованием места происхождения товара (далее – НМПТ), зарегистрированным за № 41, дата регистрации 11.08.1998;

- дата регистрации оспариваемого товарного знака 23.08.2006, при этом ОАО «Компания Росинка» получило право пользования НМПТ 14.03.2007 (свидетельство № 41/06), что на 7 месяцев позже регистрации товарного знака, т.е. на дату регистрации правообладатель оспариваемого товарного знака не имел права пользования тождественным НМПТ;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, в его подаче выражается в том, что ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО» более 4 лет является крупным производителем минеральных и газированных вод и имеет право пользования НМПТ (свидетельство № 41/04), разрешение на использование на этикетке своей продукции изображения памятника Петру I, сертификат на производимую продукцию;

- также следует отметить, что правообладателем подано исковое заявление о защите прав на оспариваемый товарный знак в Арбитражный суд Липецкой области.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №312577 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- копия свидетельства на право пользования НМПТ № 41/04 [1];
- распечатка свидетельства № 312577 [2];
- распечатка свидетельства на право пользования НМПТ № 41/06 [3];
- автоматизированная копия Определения Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4366/2009 [4];
- копия искового заявления ОАО «Компания Росинка» [5].

На заседании коллегии, состоявшемся 28.01.2010, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы:

- копия заключения Л.А. Ивановой [6];

- копия свидетельства № 346159 [7];
- копия выписки из ЕГРЮЛ (ОАО «Компания Росинка») [8];
- копия выписки из ЕГРЮЛ (ЗАО завод «Росинка») [9].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, выразил в отзыве, представленном на заседании коллегии, состоявшемся 28.01.2010, несогласие с доводами возражения, мотивировав его следующим:

- представленные с возражением материалы, касающиеся заинтересованности ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО», не могут служить достаточными доказательствами, поскольку и лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака имеют право пользования НМПТ № 41, а также в связи с тем, что правовая охрана оспариваемого товарного знака не препятствует деятельности ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО» (элемент «Липецкая» - неохраняемый);
- факт обращения правообладателя в арбитражный суд с иском о нарушении права не может свидетельствовать о заинтересованности, так как интерес должен быть законным. При этом спорным вопросом в исковом заявлении является дизайн этикеток, что не может свидетельствовать о заинтересованности в признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным;
- лицо, подавшее возражение, может быть признано заинтересованным в том, чтобы избежать ответственности за нарушение прав на товарный знак, а не в том, что при регистрации оспариваемого товарного знака не были соблюдены его права и интересы;
- правообладатель оспариваемого товарного знака считает его не сходным с обозначением, которое использует лицо, подавшее возражение, при маркировке собственной продукции;
- отсутствуют доказательства того, что лицо, подавшее возражение, самостоятельно использует тождественное оспариваемому товарному знаку обозначение, или осуществляет какие-либо приготовления к его использованию;
- по смыслу закона заинтересованность в признании недействительным предоставления правовой охраны должна быть связана и возникать с момента публикации сведений о государственной регистрации товарного знака;

- заявка на оспариваемый товарный знак была подана от имени ЗАО завод «РОСИНКА», которое являлось изготовителем минеральной воды «ЛИПЕЦКАЯ» и обладало правом пользования НМПТ (свидетельство № 41/02);

- ЗАО завод «РОСИНКА» совместно с ООО «Инвестиционная компания «ТРАСТ» 08.11.2005 учредило ОАО «Компания Росинка», став собственником 50% его акций;

- решение о регистрации принято 16.12.2006 на имя ЗАО завод «РОСИНКА», при этом элемент «Липецкая» исключен из самостоятельной правовой охраны, что обуславливает правомерность решения экспертизы;

- Роспатентом 18.04.2006 были внесены изменения в наименование заявителя – право на заявку перешло к ОАО «Компания Росинка», на чье имя и был зарегистрирован оспариваемый знак 23.08.2006, дата получения права пользования НМПТ (свидетельство № 41/06) – 19.05.2008;

- оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака – его правомерности, но как было указано, решение принято правомерно;

- согласно принципу, заложенному в статье 6-quinquies Парижской конвенции, чтобы определить может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства;

- указанное нашло развитие и подтверждение в российской судебной практике. Так, в судебном деле № А40-16061/08-27-123 в удовлетворении требований о признании недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 250572 в связи с тем, что формальные основания для отказа, существовавшие на момент вынесения решения, впоследствии отпали, и на момент рассмотрения возражения в палате по патентным спорам оспариваемый знак не нарушал права третьих лиц. При этом кассационная инстанция особо отметила необходимость учитывать фактические обстоятельства дела, возникшие после вынесения решения о регистрации;

- в качестве таких фактических обстоятельств обращает на себя внимание длительность использования товарного знака, а также наличие у нынешнего

правообладателя права пользования НМПТ «ЛИПЕЦКАЯ».

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копия отзыва на исковое заявление [10];
- копия заключения Т.Б. Оськиной [11];
- копия экспертного заключения Д.Ю. Храмова [12];
- копия аналитического отчета по итогам социологического опроса [13];
- копия Определения Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4366/2009 [14];
- копия материалов заявки № 2005707213/50 [15];
- распечатка свидетельства на право пользования НМПТ № 41/02 [16];
- копия протокола собрания учредителей ОАО «Компания Росинка» [17];
- копии справок о перечне имущества и проведенных операциях по лицевому счету [18];
- распечатка Постановления Федерального Арбитражного суда Московского округа по делу № КА-А40-1630-09 [19].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.04.2005) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанные Кодекс и Закон, а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с

настоящим Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.

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

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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

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

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В качестве обоснования заинтересованности в подаче возражения, лицом, подавшим возражение, были представлены документы [1-7].

Представленные материалы свидетельствуют о наличии у лица, подавшего возражение, исключительного права использования НМПТ «МИНЕРАЛЬНАЯ

ВОДА «ЛИПЕЦКАЯ», удостоверяемого свидетельством № 41/02. Включение в оспариваемый товарный знак словесного элемента «Липецкая», идентичного зарегистрированному НМПТ (минеральная вода представляет собой указание на вид товара), обуславливает вывод о правомерности притязаний лица, подавшего возражение, по оспариванию товарного знака по основаниям пункта 2 статьи 7 Закона.

Довод правообладателя о том, что факт подачи им искового заявления в суд не иллюстрирует законный интерес ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО» в подаче данного возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает неубедительным ввиду нижеследующего. Так, основанием для обращения в суд послужило нарушение, по мнению правообладателя, его исключительных прав на спорный товарный знак лицом, подавшим возражение. Именно наличие таких исключительных прав явилось причиной для создания препятствий осуществлению лицом, подавшим возражение, его хозяйственной деятельности.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность у лица, подавшего возражение, в постановке вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №312577.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированную этикетку. Фон этикетки выполнен в виде стилизованного изображения гор и неба. В центре этикетки расположено стилизованное изображение монумента, обрамленного вертикально-ориентированным овалом. Нижнюю часть овала перекрывает надпись «Липецкая», выполненная стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква "Л" – заглавная. В нижней части этикетки по центру расположены словесные элементы «газированная минеральная вода», выполненные стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Все словесные элементы знака исключены из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена в белом, сером, темно-сером, синем, темно-синем, голубом и черном цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ: «минеральные и газированные воды».

Противопоставленное

наименование места происхождения

товара «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «ЛИПЕЦКАЯ» (№ 41) является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении минеральной воды, имеющей следующее описание особых свойств: «вода минеральная "Липецкая" представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, без запаха, солоноватую на вкус и относится к категории маломинерализованных ( $M=3.5-5$  г/л) хлоридно-сульфатных (сульфатно-хлоридных) вод со слабощелочной реакцией среды. Основной химический состав, мг/л: сульфаты 1300-1700; хлориды 850-1500; натрий 1000-1550; магний 50-60; кальций 90- 120; гидрокарбонаты 200-320; калий 30-40. Благодаря соотношению входящих в нее компонентов и низкому уровню содержания железа (0,2 мг/л) употребление минеральной воды "Липецкой" улучшает водно-солевую баланс организма и способствует выделению шлаков. Вода минеральная "Липецкая" относится к лечебно-столовым водам и может быть использована для питьевого лечения при нарушении обмена веществ. В связи с бактерицидной обработкой воды с помощью озона при непрерывном контроле остаточного озона, который быстро распадается и превращается в кислород, вода не имеет неприятного запаха хлора».

Свидетельствами на право пользования НМПТ обладают:

- свидетельство № 41/01, дата регистрации 03.09.1999, ООО «Эдельвейс Л»;
- свидетельство № 41/02, дата регистрации 01.09.2003, ЗАО завод «РОСИНКА»;
- свидетельство № 41/03, дата регистрации 05.08.2004, ЗАО «Завод минеральных вод»;
- свидетельство № 41/04, дата регистрации 25.04.2005, ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО»;
- свидетельство № 41/05, дата регистрации 22.12.2006, ОАО «ПРОГРЕСС»;
- свидетельство № 41/06, дата регистрации 19.05.2008, ОАО «Компания Росинка».

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного НМПТ (№ 41) показал, что сходство обозначений достигается за счет включения в оспариваемый знак элемента «Липецкая», являющегося тождественным противопоставленному НМПТ.

Вместе с тем, законодательством предусмотрена возможность регистрации обозначений в качестве товарных знаков, включающих такие элементы как неохраняемые, при условии наличия у лиц, испрашивающих регистрацию на свое имя, права пользования такими наименованиями.

Коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее. Заявка на регистрацию в качестве товарного знака была подана 01.04.2005 ЗАО завод «РОСИНКА», в отношении которого 16.12.2005 принято решение экспертизы о регистрации товарного знака. Право пользования НМПТ у заявителя возникло 01.09.2003. В дальнейшем (18.04.2006) были внесены изменения в материалы заявки (а именно, уступка права на заявку), заявителем стало ОАО «Компания Росинка», которое уплатило соответствующую пошлину, и на имя которого 23.08.2006 было выдано свидетельство № 312577. Право пользования НМПТ у правообладателя оспариваемого товарного знака возникло 19.05.2008.

Материалы заявки № 2005707213/50 показывают, что на момент принятия решения экспертизы (16.12.2005) у заявителя (ЗАО завод «РОСИНКА») имелось право пользования НМПТ (свидетельство № 41/02), в связи с чем элемент «Липецкая» мог быть включен в состав товарного знака как неохраняемый элемент.

Вместе с тем, довод правообладателя о том, что оспаривание предоставления правовой охраны означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака, не может быть признан убедительным ввиду нижеследующего. В соответствии с пунктом 1 статьи 1512 Кодекса оспаривание предоставления правовой охраны означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак. Данное положение показывает неотделимость этих понятий, в связи с чем внесение изменений в наименование обладателя права свидетельствует об изменении решения о регистрации.

Из документов [1-3, 7, 15-16] следует, что в период с 16.12.2005 (принятие решения о регистрации) до 23.08.2006 (регистрация товарного знака в Госреестре) Роспатентом были внесены изменения в наименование заявителя. Владельцем прав на заявку № 2005707213/50 стало ОАО «Компания Росинка», на чье имя и была произведена регистрация. Право пользования НМПТ правообладателем оспариваемого товарного знака было получено 19.05.2008. Таким образом, на момент регистрации оспариваемого товарного знака право пользования НМПТ у правообладателя оспариваемого товарного знака отсутствовало. Публикация сведений о регистрации товарного знака по свидетельству № 312577 состоялась 12.10.2006, а возражение подано 09.11.2009. Необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, могло оспорить правомерность предоставления исключительного права на товарный знак по свидетельству № 312577 в период с 12.10.2006 до 19.05.2008, однако своим правом не воспользовалось. При этом, материалы дела свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого знака осуществляют хозяйственную деятельность на одном и том же товарном рынке в пределах одно и той же территории, что позволяет предполагать информированность каждой стороны о деятельности другой.

Отказывая в удовлетворении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что впоследствии право пользования НМПТ (№ 41) было получено ОАО «Компания Росинка». Из указанного следует, что на момент подачи возражения в Палату по патентным спорам правообладателем товарного знака являлось ОАО «Компания Росинка», имеющее товарный знак, включающий в себя элемент «Липецкая» в качестве неохраноспособного, и имеющее право пользования НМПТ «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «ЛИПЕЦКАЯ». Таким образом, на момент возникновения правоотношений в связи с оспариванием исключительных прав на товарный знак (09.11.2009) указанное выше несоответствие было устранено, а регистрация удовлетворяла требованиям законодательства в части пункта 2 статьи 7 Закона.

Необходимо отметить, что в соответствии с положениями статьи 6-quinquies (C.-(1)) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года для определения правомерности действия правовой охраны, которая была предоставлена товарному знаку, следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

По результатам рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №312577, поданного ЗАО «ЛИПЕЦКПИВО», Роспатентом было принято решение от 24.03.2010, в мотивировочной части которого содержится вывод об установлении факта использования знака правообладателем по крайней мере в течение трех лет, предшествующих дате подаче заявления (07.10.2009).

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что правообладатель осуществляет реальную хозяйственную деятельность по производству минеральной воды «Липецкая», в результате которой товар приобрел у потребителей определенную узнаваемость. Лишение исключительных прав правообладателя на товарный знак по свидетельству № 312577 может иметь негативные последствия как для правообладателя, так и для потребителей.

Коллегией Палаты по патентным спорам также приняты во внимание положения пункта 4.10 Правил ППС, исходя из смысла которых при разрешении спора действия коллегии должны быть направлены на возможность максимально полного сохранения объема правовой охраны товарного знака.

С учетом изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания регистрации не соответствующей пункту 2 статьи 7 Закона.

Доводы особого мнения, поступившего 02.02.2010, сводятся к следующему:

1) изменение заявителя при уступке права на заявку или в результате изменения наименования заявителя может быть произведено до даты регистрации товарного знака, но при этом решение о регистрации товарного знака может быть пересмотрено в связи с удовлетворением заявления об изменении заявителя,

приведшим к появлению возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в случае регистрации товарного знака, что не было учтено ни экспертизой, ни коллегией Палаты по патентным спорам;

2) регистрация товарного знака на имя лица, которое не имело законного права пользования НМПТ и даже не подало в то время заявку на право его использования, напрямую вводила потребителя в заблуждение относительно особых свойств товара, маркированного оспариваемым товарным знаком. Также регистрация оспариваемого товарного знака привела к введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя, который получил незаслуженные конкурентные преимущества. При этом потребитель, покупая минеральную воду с названием «Липецкая» предполагает, что это вода обладает особыми свойствами, которые должны определяться государственным органом;

3) решением Палаты по патентным спорам от 14.03.2005 признано предоставление правовой охраны товарному знаку «ИКОРЕЦКАЯ» по свидетельству № 259528 недействительным в связи с тем, что правообладатель не имел статус предпринимателя, хотя на момент подачи заявки на товарный знак данный статус был. Возражение подавалось лицом, которому правообладатель предъявлял претензии по нарушению права на спорный товарный знак.

К особому мнению от 02.02.2010 приложены материалы, представленные ранее и/или имеющиеся в деле.

Относительно довода 1) необходимо отметить, что нарушение пункта 4 статьи 12 Закона не относится к основаниям оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку путем подачи возражения в палату по патентным спорам (статьи 1512, 1513 Кодекса).

Довод 2) не может быть принят во внимание, поскольку он отсутствовал в первоначальных материалах возражения. В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы возражения, приведенные в подтверждения наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично. Такие материалы могут быть

оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Довод 3) не может быть принят во внимание, поскольку указанное решение не носит преюдициального характера по отношению к рассматриваемому спору.

Доводы лица, подавшего возражение, изложенные в корреспонденции от 16.02.2010, повторяют доводы особого мнения от 02.02.2010 и проанализированы в данном заключении.

В корреспонденции, поступившей 02.03.2010, изложены доводы, касающиеся прилагаемого Решения Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-4366/2009 (далее – Решение суда), в котором указано, что суд отдельно отметил, что товарный знак № 312577 был зарегистрирован за истцом при отсутствии свидетельства на право пользования НМПТ. При этом лицо, представившее данную корреспонденцию, делает вывод об установлении судом нарушения законодательства при регистрации оспариваемого товарного знака.

Анализ указанного Решения суда показывает, что судом, действительно, установлен юридический факт – регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 312577 при отсутствии у правообладателя свидетельства на право пользования НМПТ. Коллегия Палаты по патентным спорам не отрицает данного факта, однако она не оценивала решение суда в заседании, состоявшемся 28.01.2010, поскольку оно было представлено позднее (02.03.2010). Но даже анализ представленного Решения суда показывает, что предметом судебного разбирательства являлся спор о нарушении исключительных прав на товарный знак, а не вопрос о правомерности приобретения этих прав. В мотивировочной части решения суда также не содержится установленного факта нарушения законодательства при регистрации товарного знака по свидетельству № 312577. В этой связи упомянутый довод следует считать необоснованным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 05.11.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 312577.**