

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 13.01.2021 возражение Акционерного общества «Кавминкурортресурсы», г. Ессентуки (далее – заявитель; АО «КМКР»), на решение Роспатента об отказе в предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара (далее - НМПТ) по заявке №2017714039, при этом установила следующее.

Заявителем по заявке №2017714039, поступившей 12.04.2017, испрашивалось исключительное право на ранее зарегистрированное НМПТ «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА «ЕССЕНТУКИ» №23 для товара «минеральная вода» из скважины №24-бис-1, расположенной в г. Ессентуки Ставропольского края в пределах Центрального участка Ессентукского месторождения минеральных вод.

Роспатентом 02.10.2020 было принято решение об отказе в предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено несоответствие заявленного обозначения требованиям абзаца третьего пункта 5 статьи 1522 Кодекса, поскольку представленное Заключение Министерства здравоохранения Российской Федерации №163 от 26.03.2020 (далее - Заключение Минздрава) не подтверждает факт производства заявителем товара «минеральная вода», обладающего особыми свойствами, указанными в регистрации №23 Государственного реестра наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (далее - Государственный реестр наименований).

В заключении по результатам экспертизы поясняется, что сведения об особых свойствах воды, приведенные в Заключении Минздрава, не соответствуют сведениям, содержащимся в Государственном реестре наименований (регистрация №23). Так, в Заключении Минздрава указано, что «согласно протоколам испытаний готовой продукции «Ессентуки №17» вода содержит ортоборную кислоту (мг/дм³: 60 и 78).....», тогда как в Государственный реестр наименований (регистрация №23) сведения о содержании в минеральной воде ортоборной кислоты отсутствуют.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 02.10.2020, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- на момент регистрации базового свидетельства НМПТ «ЕССЕНТУКИ» №23 в 1997 году ортоборная (борной) кислота не нашла своего отражения в особых свойствах товара в связи с существовавшим на тот период ГОСТ 13273-88, в котором данный компонент не упоминался, несмотря на свое фактическое наличие в минеральной воде «ЕССЕНТУКИ №17» и «ЕССЕНТУКИ №4», добываемой из скважин №17, №24, №24-бис-1, при этом концентрация ортоборной (борной) кислоты практически неизменна с 1947 года;

- сведения о содержании ортоборной (борной) кислоты содержатся в свидетельствах об исключительном праве на НМПТ «ЕССЕНТУКИ» начиная с 1999 (впервые указаны в свидетельстве об исключительном праве на НМПТ «ЕССЕНТУКИ» №23/2);

- с 2002 года в связи с внесенными изменениями в законодательство о НМПТ в Государственный реестр наименований описание особых свойств товара не включалось, однако, в настоящее время законодательство предусматривает публикацию сведений о месторождении минеральных вод и месте происхождения товара, например, в свидетельстве об исключительном праве на НМПТ «ЕССЕНТУКИ №17» №23/58 местом происхождения товара указана скважина 24-бис-1 Ессентукского месторождения минеральных вод;

- в 2011 был разработан и принят в новой редакции Национальный стандарт Российской Федерации «Воды минеральные природные питьевые. Общие

технические условия. ГОСТ Р 54316-2011» (далее - ГОСТ Р 54316-2011), где приведен перечень скважин, из которых добываются воды, соответствующие Ессентукскому гидрохимическому типу минеральной воды, минеральная вода из скважины 24-бис-1 вода характеризуется, в частности, содержанием ортоборной (борной) кислоты от 40 до 90 мг/дм³;

- Заключение Минздрава является основным правоподтверждающим документом для решения вопроса о предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ, при подготовке которого учитывается ГОСТ Р 54316-2011;

- в полученном заявителем Заключении Минздрава отмечается, что повышенная концентрация ортоборной (борной) кислоты характерна для воды из скважины 24-бис-1, что подтверждается данными ГОСТ Р 54316-2011 (40-90 мг/дм³), бальнеологическим заключением ФГБУ ПГНИИК ФМБА России № 523 (вода квалифицируется как борная), а также протоколами испытаний нативной воды (72 и 65 мг/дм³), а особые свойства бутилированной минеральной воды «ЕССЕНТУКИ №17» соответствуют природным условиям Ессентукского месторождения, к которому приурочена скважина 24-бис-1, а также данным, указанным в Государственном реестре наименований.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2017714039 и предоставить АО «КМКР» исключительное право на ранее зарегистрированное НМПТ «ЕССЕНТУКИ №17».

К возражению приложены следующие документы:

- Копия лицензии на пользование недрами СТВ 01241 МЭ с дополнениями к лицензии [1];

- Информация о свидетельстве на НМПТ «Ессентуки №17» №23/53 с датой регистрации от 29.12.2014 [2];

- Информация о свидетельстве на НМПТ «Ессентуки» №23 с датой регистрации от 31.01.1997 [3];

- Информация о свидетельстве на НМПТ «Ессентуки» №23/1 с датой регистрации от 31.01.1997 [4];

- Информация о свидетельстве на НМПТ «Ессентуки» №23/2 с датой регистрации от 09.03.1999 [5];
- Информация о свидетельстве на НМПТ «Ессентуки» №23/3 с датой регистрации от 23.07.1999 [6];
- Информация о свидетельстве на НМПТ «Ессентуки №4» №23/6 с датой регистрации от 19.01.2001 [7];
- Информация о свидетельстве на НМПТ «Ессентуки» №23/9 с датой регистрации от 17.10.2002 [8];
- Информация о свидетельстве на НМПТ «Ессентуки» №23/8 с датой регистрации от 17.10.2002 [9];
- Информация о свидетельстве на НМПТ «Ессентуки №4» №23/10 с датой регистрации от 26.11.2002 [10];
- Информация о свидетельстве на НМПТ «Ессентуки-17» №23/58 с датой регистрации от 14.12.2015 [11];
- Информация о свидетельстве на НМПТ «Ессентуки №4» №23/60 с датой регистрации от 20.02.2017 [12];
- Информация о свидетельстве на НМПТ «Ессентуки №4» №23/61 с датой регистрации от 22.08.2017 [13];
- Копия паспорта эксплуатационной скважины 24-бис-1 [14];
- Копия паспорта минерального источника №17 [15];
- Копия паспорта минерального источника - буровая №24 [16];
- Распечатки страниц Национального стандарта ГОСТ Р 54316-2011 [17];
- Распечатка страниц Национального стандарта ГОСТ Р 13273-88 [18];
- Копия бальнеологического заключения №1523 от 06.12.2017 о химическом составе воды из скважины №24-бис-1 [19];
- Копия протокола заседания Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ Роснедра) №2254 от 16.07.2010 [20];
- Копия Заключения Минздрава [21].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.04.2017) поступления заявки №2017714039 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве НМПТ включает в себя Кодекс в редакции, действовавшей на 12.04.2017, и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий по государственной регистрации НМПТ и предоставлению исключительного права на такое наименование, а также по предоставлению исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №697, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.12.2015, регистрационный №40257 (далее - Правила).

В соответствии с абзацем 3 пункта 5 статьи 1522 Кодекса к заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ, находящегося на территории Российской Федерации, по инициативе заявителя прилагается заключение уполномоченного органа о том, что в границах данного географического объекта заявитель производит товар, обладающий особыми свойствами, указанными в Государственном реестре наименований.

На основании пункта 2 статьи 1529 Кодекса описание особых свойств товара, для индивидуализации которого зарегистрировано НМПТ, вносятся в Государственный реестр наименований.

Согласно пункту 30 Правил по заявке на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ на основе сведений, содержащихся в заключении, указанном в абзаце третьем пункта 5 статьи 1522 Кодекса, устанавливается подтверждение:

- производства заявителем товара в границах географического объекта, наименование которого заявляется в качестве НМПТ, с приведенным описанием таких границ;
- соответствия особых свойств товара, производимого заявителем, особым свойствам, указанным в Государственном реестре наименований;
- зависимости перечисленных особых свойств товара, производимого заявителем, от характерных для данного географического объекта природных

условий и (или) людских факторов в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 1516 Кодекса.

Согласно материалам заявки №2017714039, поданной 12.04.2017, заявителем - АО «КМКР» (ОГРН 1022601222027), испрашивается исключительное право на ранее зарегистрированное НМПТ «ЕССЕНТУКИ №17» (№23) для товара «минеральная вода» из скважины №24-бис-1, расположенной в г. Ессентуки Ставропольского края, в пределах Центрального участка Ессентукского месторождения минеральных вод. В материалах заявки заявитель ссылался на соответствующее Заключение Минздрава.

В заявке №2017714039 приводятся следующие особые свойства товара, нашедшие отражение в упомянутом Заключении Минздрава:

Минеральная вода «ЕССЕНТУКИ» относится гидрохимической группе хлоридно-гидрокарбонатных (гидрокарбонатно-хлоридных), натриевых, борных вод с высокой степенью минерализации ($M = 10,0 - 14,0 \text{ г/дм}^3$). Минеральная вода является прозрачной бесцветной жидкостью; запах и вкус – характерный для комплекса содержащихся в воде веществ (сероводородный, соленый).

Основной состав воды, мг/дм^3 :

гидрокарбонаты 4900 – 6500;

сульфаты менее 25;

хлориды 1700 – 2800;

кальций 50 – 200;

магний менее 50;

натрий + калий 2700 – 4000.

Содержание биологически активных компонентов, мг/дм^3 :

диоксид углерода 500 – 2350;

ортоборная кислота 40 – 90.

Запах и вкус – характерный для комплекса содержащихся в воде веществ (сероводородный, соленый по данным единичного анализа).

Минеральная вода «ЕССЕНТУКИ» относится к минеральным природным питьевым лечебным водам, показания к применению:

- хронический гастрит с нормальной и пониженной секреторной функцией желудка;
- болезни кишечника (синдром раздраженного кишечника, дискинезия кишечника);
- болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей;
- болезни поджелудочной железы (хронический панкреатит);
- болезни обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, нарушение солевого и липидного обмена).

В свою очередь в Государственном реестре наименований указаны следующие свойства товара:

Минеральная вода «ЕССЕНТУКИ» относится к группе углекислых гидрокарбонатно-хлоридных вод с высокой степенью минерализации ($M = 8 - 14$ г/л). Минеральная вода является прозрачной бесцветной жидкостью без запаха. Основной состав воды, мг/дм³:

гидрокарбонаты 3600 – 6500;

сульфаты менее 25;

хлориды 1500 – 2800;

кальций менее 150;

магний менее 100;

натрий + калий 2500 – 4000.

Минеральная вода «ЕССЕНТУКИ» относится к лечебным водам, она обладает комплексным влиянием на различные функциональные системы организма и используется при различных заболеваниях органов пищеварения и обмена веществ.

Как видно, компоненты состава минерализации воды, указанные в заявке №2017714039 и приложенном к ней Заключение Минздрава, не совпадают с компонентами состава минерализации воды, указанными в Государственном реестре наименований.

В упомянутом Заключение Минздрава отмечается, что согласно протоколам испытаний готовой продукции «ЕССЕНТУКИ №17» вода содержит ортоборную кислоту (мг/дм³: 60 и 78), данные по которой в Государственном реестре

наименований в отношении наименований «ЕССЕНТУКИ» №23 отсутствуют. Повышенные концентрации ортоборной кислоты характерны для воды из скважины №24-бис-1, что подтверждается данными ГОСТ Р 54316-2011 (40 – 90 мг/дм³), бальнеологического заключения ФГБУ ПГНИИК ФМБА России №1523 (вода классифицируется как борная) и протоколов испытания нативной воды из скважины №24-бис-1 (мг/дм³: 72 и 65).

При этом заявитель указывает, что Заключение Минздрава как уполномоченного компетентного органа является основным правоподтверждающим документом для решения вопроса о предоставлении права на НМПТ, а также ссылается на свидетельства об исключительном праве на НМПТ «ЕССЕНТУКИ №17» и «ЕССЕНТУКИ №4» №23/53, №23/58, №23/60, №23/61, в которых приводится такой компонент как ортоборная кислота.

В отношении вышеуказанных доводов коллегия поясняет, что решение о предоставлении или об отказе в предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ принимается согласно абзацу второму статьи 1526 Кодекса Роспатентом на основании проведенной в порядке пункта 1 статьи 1525 Кодекса экспертизы заявленного обозначения на его соответствие требованиям абзаца третьего пункта 5 статьи 1522 Кодекса.

Содержание указанной нормы предполагает наличие заключения уполномоченного органа о том, что в границах данного географического объекта заявитель производит товар, обладающий особыми свойствами, указанными в Государственном реестре наименований.

В данном случае указание в Заключении Минздрава особых свойств, отличающихся от особых свойств, указанных в Государственном реестре наименований, свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения абзацу третьему пункта 5 статьи 1522 Кодекса.

Что касается ссылки заявителя на ранее выданные свидетельства, то правомерность предоставления исключительного права на НМПТ «ЕССЕНТУКИ №17» и «ЕССЕНТУКИ №4» по иным заявкам не может быть исследована в рамках настоящего возражения. Наличие упомянутых свидетельств не преодолевает

имеющееся несоответствие заявленного обозначения требованиям абзаца третьего пункта 5 статьи 1522 Кодекса, следовательно, основания для отмены оспариваемого решения у коллегии отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.01.2021, оставить в силе решение Роспатента от 02.10.2020.