

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 25.05.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.05.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Завод «Воды Углича», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №297556, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004714930/50 с приоритетом от 05.07.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 02.11.2005 за №297556 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Угличский завод минеральной воды» в отношении товаров 32 класса МКТУ – минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

В соответствии с данными Госреестра перечень товаров 32 класса МКТУ регистрации №297556 был сокращен и выглядит следующим образом - газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков (сведения опубликованы 21.01.2008).

Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Угличская питьевая». Слово «Угличская» расположено наклонно и

выполнено буквами черного цвета, оконтуренными тонкими линиями белого цвета в сочетании с “тенями” черного цвета. Слово «питьевая» выполнено буквами черного цвета стандартным шрифтом. Словесные элементы расположены под кругом на фоне которого размещено изображение живописного природного уголка с церковью. Все элементы обозначения расположены на фоне стилизованного изображения стекла с каплями воды.

В товарном знаке по свидетельству №297556 все словесные элементы не являются предметом самостоятельной правовой охраны. Товарный знак охраняется в черно-белом цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.05.2007 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 297556 была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак №297556 содержит обозначение «Угличская», тождественное с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара - минеральная вода «Угличская», регистрационный №0055;

- согласно Государственному реестру наименований мест происхождения товаров Российской Федерации товаром по наименованию места происхождения товара «Угличская» является минеральная вода, которая относится к маломинерализованным (минерализация 3,5 - 4,5 г/дм³) лечебно-столовым водам хлоридно-сульфатного кальциево-натриевого состава;

- основной химический состав минеральной воды «Угличская» (в мг/дм³): натрий 700-900, кальций 250-350, магний 100-170, сульфаты 2000-2350, хлор 500-600, гидрокарбонаты 70- 120;

- минеральная вода «Угличская» используется при лечении болезней органов пищеварения, кишечника, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, мочеполовой системы, нарушений органов пищеварения после оперативных вмешательств;

- правовая охрана товарному знаку №297556 предоставлена не только в отношении минеральной воды, обладающей указанными выше особыми свойствами, но и в отношении товаров, не являющихся минеральной водой, а именно, в отношении безалкогольных напитков, фруктовых напитков, сиропов и составов для изготовления напитков, а также в отношении других вод, которые не обладают свойствами минеральной воды «Угличская» по охраняемому наименованию места происхождения товара №0055;

- с учетом изложенного выше, регистрация товарного знака №297556 не отвечает требованиям, предусмотренным пунктом 2 статьи 7 Закона в части предоставления обозначению правовой охраны в отношении безалкогольных напитков, фруктовых напитков, сиропов и прочих составов для изготовления напитков, а также в отношении минеральных и газированных вод, не обладающих особыми свойствами по охраняемому наименованию места происхождения товара - «Угличская», а именно, в отношении других вод, которые не относятся к маломинерализованным лечебно-столовым водам хлоридно-сульфатного кальциево-натриевого состава;

- вследствие того, что товары, маркированные обозначением «Угличская», которое является охраняемым наименованием места происхождения товара, могут восприниматься потребителем в связи с одноименной минеральной водой и ее определенными особыми свойствами, товарный знак по свидетельству №297556, содержащий данное обозначение, применительно к безалкогольным напиткам, фруктовым напиткам, сиропам и составам для изготовления напитков, а также применительно к водам, иным чем минеральная вода «Угличская», способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его особых свойств, так как способен породить в сознании потребителя представления о товаре и его свойствах, которые не соответствуют действительности;

- оспариваемый товарный знак вместе с обозначением «Уличская» содержит также обозначение «Питьевая»;

- согласно классификации природных питьевых вод и классификации минеральных питьевых лечебных и лечебно-столовых вод [4, 5] обозначение «Питьевая» применяется в отношении природных питьевых и минеральных питьевых вод с минерализацией 1 г/дм³ и меньшей минерализации;

- минеральная вода «Угличская» относится к минеральным лечебно-столовым водам хлоридно-сульфатного кальциево-натриевого состава с общей минерализацией 3,5 - 4,5 г/дм³;

- таким образом, обозначения «Угличская» и «Питьевая» относятся к разным типам природных вод и не могут быть применимы в отношении одного и того же товара, так как указание «Питьевая» применительно к минеральной воде «Угличская» не соответствует ее типу, назначению и свойствам, указанным в регистрации наименования места происхождения товара, и наоборот указание «Угличская» применительно к питьевой воде также не соответствует типу, назначению и свойствам питьевой воды;

- с связи с этим, использование охраняемого наименования места происхождения товара «Угличская» для обозначения питьевой воды и использование указания «Питьевая» для обозначения минеральной лечебно-столовой хлоридно-сульфатной кальциево-натриевой воде с минерализацией 3,5 - 4,5 г/дм³, которые относятся к разным типам природных вод, обладающих разными свойствами, способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его свойств.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию комбинированного товарного знака по свидетельству № 297556 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих источников информации:

- Публикация Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.12.2005 Товарный знак №297556, на 1 л.[1];

- Публикация Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.12.2002 Наименование места происхождения товара «Угличская» №0055/1, на 1 л. [2];

- Публикация Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.08.2006 Наименование места происхождения товара «Угличская», № 0055/2, на 2 л. [3];

- СанПИН 2.1.4.1116-02 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» [4];

- ГОСТ 13273-88 «Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые. Технические условия», на 8 л. [5];

- Письменная консультация ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности», письмо №41-1197-12 от 29.03.2007, на 7 л. [6].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.12.2007, представил отзыв, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами, ссылаясь на следующее:

- словесные элементы «Угличская» и «питьевая» не являются охраняемыми элементами в оспариваемом товарном знаке, а поскольку они исключены из охраны, то оспаривание не возможно в силу того, что у знака нет полной охраны;

- в возражении сделана попытка ввести в заблуждение Палату по патентным спорам утверждением, что к минеральной воде «Угличская» неприменимо слово «питьевая»;

- ГОСТ 13272-88 распространяется на питьевые минеральные воды, разделяя их на лечебные и лечебно-столовые, относя минеральную воду «Угличская» к питьевым минеральным лечебно-столовым водам;

- методические рекомендации допускают как регистрировать в качестве товарных знаков географические названия, так и указывать их в качестве неохраняемых элементов;

- сиропы и газированные воды не относятся к товарам, известность которых связана с названием г. Углич;

- если эти товары готовятся на основе питьевой воды, добываемой в Угличе, то в соответствии с методичкой элемент «Угличская» может включаться в товарный знак как неохраняемый элемент для товаров, иных, чем минеральная вода, что и экспертизой сделано при регистрации товарного знака по свидетельству №297556;

- в отношении товара «минеральная вода» экспертиза последовала указаниям пункта 2 статьи 7 Закона;

- владелец оспариваемого знака, будучи обладателем прав на зарегистрированное НМПТ, счел возможным исключить товар «минеральная вода» из перечня товаров регистрации товарного знака по свидетельству №297556.

В отзыве на возражение правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе действие оспариваемой регистрации №297556.

В обоснование своих доводов правообладатель представил копию заявления о внесении изменений в оспариваемую регистрацию от 20.11.2007.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными по следующим основаниям.

С учетом даты приоритета (05.07.2004) заявки № 2004714930/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет упомянутый выше Закон 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, № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 30 Закона наименование места происхождения товара - это обозначение, представляющее собой либо

содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта (далее - географический объект) или 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №297556 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Угличская питьевая», выполненными буквами русского алфавита оригинальным и стандартным шрифтом, соответственно. Над словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде круга с нанесенным на него

фотографическим изображением церкви и аллеи берез. При этом словесные элементы не имеют самостоятельной правовой охраны.

Согласно сведениям из Госреестра перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, был сокращен, в связи с чем правовая охрана рассматриваемого знака распространяется на следующие товары 32 класса МКТУ - «газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Противопоставленное наименование места происхождения товара по свидетельству №0055 представляет собой словесный элемент «УГЛИЧСКАЯ». Указанное наименование места происхождения товара зарегистрировано в отношении минеральной воды, относящейся к маломинерализованным (минерализация 3,5 - 4,5 г/дм³) лечебно-столовым водам хлоридно-сульфатного кальциево-натриевого состава. Правовая охрана наименованию места происхождения товара предоставлена 05.08.2002 (заявка №98702958 с приоритетом от 26.02.1998).

В результате сравнительного анализа знаков было установлено, что товарный знак по свидетельству №297556 включает в свой состав в качестве неохраняемого элемента словесный элемент, тождественный с зарегистрированным наименованием места происхождения товара «УГЛИЧСКАЯ». Согласно свидетельству №55/1 (заявка №98702958) правообладатель оспариваемой регистрации – ООО «Угличский завод минеральной воды» 05.08.2002 получил право пользования этим наименованием.

Таким образом, при регистрации товарного знака по свидетельству №297556 соблюдены условия, предусмотренные пунктом 2 статьи 7 Закона, а именно, наличие у правообладателя товарного знака права пользования наименованием места происхождения товара и исключение из самостоятельной правовой охраны совпадающего с наименованием словесного элемента.

При этом довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров “не обладающих особыми свойствами по охраняемому наименованию места происхождения товара – «Угличская»” не может быть учтен в рамках пункта 2 статьи 7 Закона, поскольку данная норма не содержит требований, ограничивающих перечень товаров, в отношении которых должна быть произведена регистрация товарного знака с учетом перечня товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана наименованию места происхождения товара.

Поскольку из перечня регистрации №297556 была исключена позиция 32 класса МКТУ «минеральные воды», довод возражения относительно неправомерного применения термина «питьевая» к минеральной воде «Угличская», обладающей определенными показателями, Палатой по патентным спорам не анализировался.

Касательно доводов возражения в части несоответствия товарного знака по свидетельству №297556 требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Наименование места происхождения товара «УГЛИЧСКАЯ» зарегистрировано для минеральной воды, обладающей определенными свойствами.

Анализируемое наименование соответствует маломинерализованным лечебно-столовым водам хлоридно-сульфатного кальциево-натриевого состава (основной химический состав (в мг/дм³): натрий 700-900, кальций 250-350, магний 100-170, сульфаты 2000-2350, хлор 500-600, гидрокарбонаты 70-120).

Минеральная вода «УГЛИЧСКАЯ» используется при лечении болезней органов пищеварения, кишечника, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, мочеполовой системы, нарушений органов пищеварения после оперативных вмешательств.

Необходимо отметить, что при рассмотрении вопроса ложности товарного знака, совпадающего с наименованием места происхождения товара, следует учитывать то обстоятельство, что зарегистрированное в качестве наименования места происхождения товара обозначение обладает

известностью в результате его использования для товара с определенными особыми свойствами.

В этой связи, в случае использования наименования «УГЛИЧСКАЯ» для обозначения близких товаров (газированные воды, безалкогольные напитки, фруктовые напитки, сиропы, составы для изготовления напитков), оно будет являться ложным относительно товара.

Указанное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №297556 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.05.2007 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №297556 недействительным полностью.

Члены коллегии палаты по патентным спорам:

В.Н. Тарасова

И.В. Музыченко

Е.М. Красикова