

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 (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 27.03.2023 заявление, поданное Акционерным обществом «Нарзан», Ставропольский край (далее – лицо, подавшее заявление), о прекращении действия свидетельства №15/3 об исключительном праве на наименование места происхождения (далее - НМПТ) «НАРЗАН», при этом установила следующее.

Согласно сведениям Государственного реестра географических указаний и наименований мест происхождения товаров регистрация НМПТ «НАРЗАН» произведена 29.12.1995 в отношении товара – минеральная вода, по заявке №95711384, поданной 10.10.1995. Исключительное право использования НМПТ «НАРЗАН» предоставлено 27.10.2017 Обществу с ограниченной ответственностью Универсальный завод розлива минеральной воды «Аква-Вайт», г. Ессентуки (далее – правообладатель; ООО УЗРМВ «Аква-Вайт») на основании решения, принятого по заявке №2017716160, поданной 24.04.2017, и удостоверяется свидетельством №15/3. Срок действия свидетельства №15/3 – до 24.04.2027.

Заявление о прекращении действия свидетельства №15/3 об исключительном праве на НМПТ «НАРЗАН» подано по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 2 статьи 1536 Кодекса.

В обоснование заявления АО «Нарзан» указало, что между ООО УЗРМВ «АКВА-ВАЙТ» и АО «Кавминкурортресурсы» (далее - АО «КМКР»), являющемся

недропользователем скважины №5/0 Кисловодского месторождения минеральных вод, посредством которой поднимается природная минеральная вода «НАРЗАН», был заключен договор №34 от 24.07.2017 на поставку минеральной воды из вышеуказанной скважины, действие которого закончилось 23.03.2018. На дату подачи настоящего заявления иного договора поставки минеральной воды «НАРЗАН» между ООО УЗРМВ «АКВА-ВАЙТ» и АО «КМКР» не имелось, переговоры на предмет заключения такого договора не велись, что следует из письма №1025 от 13.10.2022 от АО «КМКР», направленного в адрес АО «Нарзан».

Ввиду того, что ООО УЗРМВ «Аква-Вайт» фактически более не имеет доступа к минеральной воде из скважины №5/0 Кисловодского месторождения минеральных вод Ставропольского края как к сырью для производства товара, обладающего характеристиками, указанными в Государственном реестре указаний и наименований, данное обстоятельство следует квалифицировать как основание для прекращения правовой охраны исключительного права на НМПТ «НАРЗАН» по свидетельству №15/3.

Как следует из обязательного Приложения А к ГОСТ Р 54316-2020 «Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия», минеральная вода «НАРЗАН» может добываться из скважин №№ 5/0, 12, 107-Д, 7-РЭ, 2-Б-бис.

АО «Нарзан» обладает свидетельством №15/6 на НМПТ «НАРЗАН» и использует принадлежащее ему исключительное право согласно лицензиям №СТВ00721МЭ, №СТВ01038МЭ на добычу минеральной воды на территории Березовского участка Кисловодского месторождения и Северного фланга Центрального участка Кисловодского месторождения, выданных ООО «Нарзан-гидроресурсы» как недропользователю скважин №107-Д, №7-РЭ, №2-Б-бис. При этом АО «Нарзан» является учредителем ООО «Нарзан-гидроресурсы».

Ни ООО «Нарзан-гидроресурсы», ни АО «Нарзан» не заключали, и не намерены заключать с ООО УЗРМВ «Аква-Вайт» договоров поставки минеральной воды, добытой из названных скважин. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что правообладатель не имеет доступа не только к скважине №5/0, но и к другим скважинам (№107-Д, №7-РЭ, №2-Б-бис), из которых допустима добыча

воды «НАРЗАН». Таким образом, у ООО УЗРМВ «Аква-Вайт» не имеется альтернативной возможности осуществлять производство минеральной воды «НАРЗАН».

Правообладатель в декабре 2022 года подал на регистрацию в качестве товарных знаков два обозначения: словесное обозначение «ЛЮБИМЫЙ НАРЗАН» (заявка №2022788263) и комбинированное обозначение «ГОРНЫЙ НАРЗАН» (заявка №2022788274). Названное обстоятельство свидетельствует о том, что ООО УЗРМВ «АКВА-ВАЙТ» планирует производить продукцию под НМПТ «НАРЗАН», фактически не имея доступа к сырью, обладающему характеристиками, указанными в географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров. Подобные действия правообладателя имеют признаки злоупотребления правом.

На основании изложенного, лицо, подавшее заявление, просит прекратить действие свидетельства №15/3 об исключительном праве на наименование места происхождения товара «НАРЗАН».

К заявлению приложены следующие материалы:

- (1) Копия письма АО «КМКР» №1025 от 13.10.2022;
- (2) Копия приложения №15 к Лицензии №СТВ00721МЭ;
- (3) Копия Приложения №10 к Лицензии №СТВ01038МЭ;
- (4) Копия заявления для Правообладателя;
- (5) Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Нарзан-гидроресурсы»;
- (6) Копия Протокола №5832 от 10.04.2019 заседания Государственной комиссии по утверждению заключений государственной экспертизы запасов углеводородного сырья, подземных вод, а также геологической информации об участках недр, намечаемых для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых.
- (7) Копия Протокола №4799 от 28.10.2016 заседания Государственной комиссии по утверждению заключений государственной экспертизы запасов углеводородного сырья, подземных вод, а также геологической информации об участках недр,

намечаемых для строительства эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с поступившим заявлением, представил свой отзыв, основные аргументы которого сводятся к тому, что между ООО УЗРМВ «Аква-Вайт» и АО «КМКР» имеется согласованное намерение по возобновлению договорных отношений по поставке минеральной воды «НАРЗАН», вследствие чего нельзя говорить об утрате правообладателем права осуществлять деятельность по производству этой продукции, добытой из скважины №5/0.

- право на производство, розлив и реализацию минеральной воды бутылатором законодательно не поставлено в зависимость от наличия договора поставки с конкретным недропользователем, возникает на основании необходимого комплекта разрешительной документации Роспотребнадзора, поэтому временное отсутствие такого договора не влечет прекращение правовой охраны исключительного права на НМПТ;

- правообладатель вправе не использовать принадлежащее ему исключительное право на НМПТ, законодательно на нем не лежит обязанность закупать воду из конкретной скважины;

- ООО УЗРМВ «Аква-Вайт» после окончания договора поставки с АО «КМКР» не использовало и не использует НМПТ «НАРЗАН» в отношении какого-либо ассортимента продукции, т.е. нарушений законодательства не имеется;

- для сохранения своего исключительного права на НМПТ правообладатель не обязан перманентно производить соответствующую продукцию с использованием этого средства индивидуализации, такое подтверждение необходимо только на этапе подачи заявки и не чаще, чем в десять лет;

- розлив минеральной воды из скважины №5/0 Кисловодского месторождения минеральных вод Ставропольского края для правообладателя на данном отрезке времени был экономически нецелесообразен, лицо, подавшее заявление, не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность правообладателя и принуждать его

заключать не выгодные соглашения под угрозой утраты исключительного права на НМПТ;

- лицо, подавшее заявление, и аффилированные с ним лица также являются производителями минеральной воды «НАРЗАН», имеют целью устранение конкурента с рынка, наличие у правообладателя исключительного права на данное НМПТ не ущемляет законные права и интересы АО «Нарзан», следовательно, данное лицо не имеет заинтересованности в оспаривании принадлежащего ООО УЗРМВ «Аква-Вайт» исключительного права на свидетельство №15/3.

Доводы отзыва правообладателя иллюстрируются данными о переговорах на бутилирование воды с недропользователем скважины №5/0 АО «КМКР»:

- (8) Письмо от 31.03.2023 исх. №331;
- (9) Письмо от 26.04.2023 исх. №227;
- (10) Письмо от 05.05.2023 исх. №461;
- (11) Письмо от 12.07.2023 исх. №689;
- (12) Письмо от 18.07.2023 исх. №391;
- (13) Письмо от 02.08.2023 исх. №406;
- (14) Письмо от 04.08.2023 исх. №799;
- (15) Письмо от 10.08.2023 исх. №435;
- (16) Письмо от 15.08.2023 исх. №843.

Лицо, подавшее заявление, ознакомившись с доводами правообладателя, отметило, что наличие деловой переписки между ООО УЗРМВ «Аква-Вайт» и АО «КМКР» не свидетельствуют о намерении АО «КМКР» по возобновлению договорных отношений по производству минеральной воды «НАРЗАН», добытой из конкретной скважины. Исходя из имеющейся деловой переписки, АО «КМКР» решило осуществлять проект собственного розлива воды на сторонних производственных мощностях, для чего запрашивает предложения у иных компаний, например ООО «ТЭСТИ». В настоящее время у ООО УЗРМВ «Аква-Вайт» отсутствуют договорные отношения с АО «КМКР» на поставку воды, следовательно, правообладатель исключительного права на НМПТ «НАРЗАН» утратил возможность собственного производства такой воды. Обосновывая свою позицию, правообладатель ошибочно

увязывает право бутилиатора на производство, розлив и реализацию минеральной воды «НАРЗАН» с оформлением разрешительной документации в органах Роспотребнадзора, не имеющих отношения к правам на НМПТ. По мнению лица, подавшего заявление, оставаясь законным обладателем исключительного права на НМПТ «НАРЗАН» и регистрируя при этом на свое имя товарные знаки, включающие указанное обозначение, не имея при этом возможности производить минеральную воду с определенными свойствами, добываемую из скважины №5/0, ООО УЗРМВ «Аква-Вайт» будет способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его свойств в случае использования таких товарных знаков, что приведет к злоупотреблению правом.

Доводы лица, подавшего заявление, сопровождаются следующими документами:

- (17) Письмо от 27.04.2023 исх. №443;
- (18) Письмо от 05.03.2021 исх. №200;
- (19) Письмо от 09.06.2023 исх. №01/19-990/08.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, поступившего 27.03.2023, включает вышеупомянутый Кодекс.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1536 Кодекса действие исключительного права на НМПТ прекращается в случае утраты правообладателем права осуществлять деятельность по производству товара, обладающего характеристиками, указанными в государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров в отношении данного НМПТ.

Исходя из положений пункта 3 статьи 1536 Кодекса, любое лицо, в том числе уполномоченный орган или орган, осуществляющий контроль, предусмотренный абзацем третьим пункта 1 статьи 1516 настоящего Кодекса, по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о прекращении действия исключительного права на НМПТ.

Согласно сведениям, опубликованным в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения товаров, свидетельство №15/3 об исключительном праве на наименование места происхождения товара «НАРЗАН» было выдано по заявке №2017716160 в отношении минеральной воды, местом происхождения (производства) которой (границами географического объекта) является Центральный участок Кисловодского месторождения минеральных вод Ставропольского края (скважина №5/0). Срок действия исключительного права на наименование места происхождения товара «НАРЗАН» по свидетельству №15/3 – 24.04.2027.

Минеральная вода, в отношении которой предоставлено исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара «НАРЗАН», относится к маломинерализованным (уровень общей минерализации 1,8 - 7,5 г/дм³) минеральным водам, гидрохимическая группа: сульфатно-гидрокарбонатная натриево-магниевая-кальциевая.

Массовая концентрация основных ионов (мг/дм³): гидрокарбонаты 1000-1700; сульфаты 250-500; хлориды 50-200; натрий+калий 50-250; кальций 200-500; магний 50-150.

Биологически активные компоненты (мг/дм³): диоксид углерода 1000-2500. В составе спонтанных растворенных газов преобладает углекислота, в связи с чем, данный тип минеральных вод относится к природным углекислым водам.

Органолептические свойства: бесцветная, прозрачная жидкость; вкус – пресный, характерный для вод данной минерализации, кислый за счет растворенной углекислоты; запах и механические примеси отсутствуют.

По величине pH – 5,8-6,5 минеральная вода относится к водам со слабокислой реакцией.

По назначению минеральная вода относится к минеральным природным питьевым лечебно-столовым водам.

Согласно заключению Министерства здравоохранения Российской Федерации №85 от 14.08.2017, имеющемуся в материалах заявки №2017716160, розлив минеральной природной питьевой лечебно-столовой воды «НАРЗАН» производится

ООО УЗРМВ «Аква-Вайт» из конкретной скважины, а именно скважины №5/0 Центрального участка Кисловодского месторождения минеральных вод Ставропольского края. Указанное месторождение эксплуатируется на основании лицензии на право пользования недрами СТВ 00345 МЭ, выданной ООО «Кавминкурортресурсы» (в настоящее время – АО «КМКР») 19.02.1998. Срок действия лицензии продлен до 01.01.2035.

Как следует из письма АО «КМКР» от 13.10.2022 исх. №1025 (1), являющегося недропользователем скважины №5/0, в период регистрации правообладателем исключительного права на НМПТ «НАРЗАН» между АО «КМКР» и ООО УЗРМВ «Аква-Вайт» действовал договор поставки минеральной воды из скважины №5/0 Центральный участок Кисловодского месторождения минеральных вод №34 от 24.07.2017. Срок действия упомянутого договора истек 23.03.2018 и не возобновлялся. Последняя реализация минеральной воды по упомянутому договору была осуществлена 15.02.2018.

Таким образом, у правообладателя свидетельства №15/3 отсутствовала возможность производства воды «НАРЗАН» с использованием скважины №5/0 с 23.03.2018, т.е. более чем пять лет на дату подачи настоящего заявления.

Изучив представленную правообладателем деловую переписку с АО «КМКР», коллегия пришла к выводу, что она не является доказательством получения ООО УЗРМВ «Аква-Вайт» доступа к скважине №5/0 для осуществления деятельности по собственному производству минеральной воды «НАРЗАН».

Как следует из имеющихся в деле писем АО «КМКР» от 31.03.2023 исх. №331 (8), от 12.07.2023 исх. №689 (11), от 27.04.2023 исх. №433 (17), данный недропользователь скважины №5/0 и правообладатель свидетельства №15/4 на НМПТ «НАРЗАН», намерен осуществлять самостоятельное производство минеральной воды посредством заключения договоров с обладателями производственных мощностей по бутилированию воды. Таким образом, лицом, которое планирует вводить минеральную воду «НАРЗАН» в гражданский оборот является АО «КМКР». В случае заключения упомянутого договора на бутилирование минеральной воды по заказу АО «КМКР»

указанный недропользователь будет реализовывать свое исключительное право на НМПТ «НАРЗАН», удостоверенное свидетельством №15/4.

Таким образом, изложенные обстоятельства позволяют прийти к выводу, что обладатель свидетельства №15/3 утратил возможность ведения производства минеральной воды, добываемой из скважины №5/0. Следовательно, использование этим лицом свидетельства №15/3 на НМПТ «НАРЗАН» в отсутствие соответствующего договора на розлив минеральной воды из скважины №5/0 для индивидуализации собственной продукции является незаконным.

В силу изложенного есть основания для прекращения действия свидетельства №15/3 согласно положениям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 2 статьи 1536 Кодекса.

Коллегия приняла к сведению приведенную в поступившем заявлении информацию о том, что ООО «Нарзан-Гидроресурсы», являющееся недропользователем скважин №107-Д, №7-РЭ, №2-Б-бис, из которых также может добываться минеральная вода «НАРЗАН», не намерено заключать с правообладателем свидетельства №15/3 какие-либо договоры на поставку этой воды. В той связи следует отметить, что свидетельство №15/3 на НМПТ «НАРЗАН» содержит указания на конкретную скважину №5/0 Центрального участка Кисловодского месторождения минеральных вод Ставропольского края, из которой правообладатель был вправе осуществлять розлив минеральной воды с соответствующими свойствами. Указания на иные скважины упомянутое свидетельство не содержит. В этой связи нет оснований для вывода о том, что гипотетическое получение воды из иных скважин могло бы быть рассмотрено в качестве подтверждения использования конкретного исключительного права на НМПТ «НАРЗАН», удостоверенное свидетельством №15/3.

В части довода правообладателя об отсутствии заинтересованности АО «Нарзан» при подаче заявления коллегия считает необходимым указать на положения пункта 3 статьи 1536 Кодекса, согласно которому любое лицо может подать заявление о прекращении исключительного права на соответствующее НМПТ, тем самым подтверждения заинтересованности в данном споре не требуется.

Что касается обоюдного довода сторон настоящего спора о недобросовестном поведении оппонентов в рамках данного спора, то в этой связи коллегия считает необходимым обратить внимание на то, что установление факта злоупотребления правом не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В этой связи в данном деле этот вопрос не рассматривается.

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

удовлетворить заявление, поступившее 27.03.2023, прекратить действие свидетельства №15/3 об исключительном праве на наименование места происхождения товара «НАРЗАН».