

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 22.06.2015, поданное ООО «Быстра», Ростовская обл., Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013728375, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2013728375 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 13.08.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака

заявлено комбинированное обозначение



в виде

горизонтально ориентированной этикетки прямоугольной формы, в верхней части которой расположено слово «СЕРЕБРЯНАЯ», выполненное оригинальным шрифтом, над которым расположено словесное обозначение «Месторождение ст. Усть-Быстрианская», выполненное мелкими буквами стандартным шрифтом и включенное в знак в качестве неохраняемого

элемента, в правой части этикетки расположены неохраняемые элементы «питьевая негазированная минеральная природная столовая вода», под словом «СЕРЕБРЯНАЯ» расположены словесные элементы «УСТЬ-БЫСТРА» и «Негазированная», в левой части обозначения расположены орнаменты и стилизованные изображения церквей, под которыми расположено обозначение «ПРИРОДНАЯ ВОДА», также включенное в него в качестве неохраняемого элемента, как и указание объема 5 л. Обозначение заявлено в белом, синем, красном, серо-серебряном цветовом сочетании.

Роспатентом 24.03.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 05, услуг 35, 39 и части товаров 32 классов МКТУ. В отношении другой части товаров 32 класса МКТУ – «вода содовая; воды газированные; составы для изготовления газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков» заявленному обозначению было отказано в регистрации на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Также было указано, что все цифры, буквы и слова, кроме «Усть-Быстра», являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что входящее в состав заявленного обозначения слово «СЕРЕБРЯНАЯ» применительно к товару «вода» широко используется в качестве характеристики свойств воды, содержащей серебро («серебряная вода» получается путем обработки серебром и обладает определенными антимикробными свойствами, за счет чего она используется для консервирования пищевых продуктов, приготовления ряда фармпрепаратов и других лечебных средств, т.е. «серебряная вода» имеет широкий спектр применения (см. hv-lecar.ru, ag-aqua.ru, watercure.ge (Л.А. Кульский «Серебряная вода»). По мнению экспертизы, слово «серебряная», указывающее на свойство и назначение товаров и услуг, утратило различительную способность, поскольку используется различными

производителями для маркировки товаров, однородных заявленным (см. magazintrav.ru/argenit_voda; silverex.ru; kolibriznaet.ru; vodavmoskve.ru).

В возражении от 22.06.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- слово «СЕРЕБРЯНАЯ» обладает различительной способностью и способно индивидуализировать товары заявителя в отношении товара «минеральная вода»;

- словесный элемент «СЕРЕБРЯНАЯ» был зарегистрирован в составе товарного знака «СЕРЕБРЯНАЯ УСТЬ-БЫСТРА» по свидетельству №298151 с датой приоритета от 13.05.2005 на имя ООО «Аквадар», который вместе с заявителем входит в одну группу компаний, без исключения слова «СЕРЕБРЯНАЯ» из правовой охраны, в настоящее время обладателем исключительного права на указанный знак является заявитель - ООО «Быстра» на основании зарегистрированного Роспатентом договора об отчуждении исключительного права;

- ООО «Быстра» была создана специально для производства и бутилирования минеральной воды из уникального минерального источника Усть-Донецкого района Ростовской области;

- с мая 2008 года ООО «Быстра» совместно с ООО «Аквадар» на основании договора об общих условиях дистрибуции продукции осуществляет продажу и продвижение минеральной газированной и негазированной природной столовой воды под названием «СЕРЕБРЯНАЯ»;

- на протяжении длительного времени минеральная вода «СЕРЕБРЯНАЯ» получала множество наград, становилась дипломантом всероссийских конкурсов, являлась участницей различных выставок;

- география продаж воды со словом «СЕРЕБРЯНАЯ» охватывает территорию европейской части России;

- с целью продвижения товара минеральная вода «СЕРЕБРЯНАЯ» рекламировалась в периодических печатных изданиях, на радиостанциях FM-диапазона, при проведении различных рекламных акций;

- социологический опрос, проведенный Аналитическим центром Юрия Левады в Южном федеральном округе, показал, что потребитель хорошо знал продукцию (минеральную воду), маркированную обозначением «СЕРЕБРЯНАЯ», уже на 1 января 2010 и ассоциирует её именно с заявителем в своем подавляющем большинстве (76%), что доказывает, что обозначение приобрело различительную способность и способно выполнять функцию товарного знака;

- минеральная вода «СЕРЕБРЯНАЯ» получила благословение Русской Православной Церкви и была освящена ею;

- сама минеральная вода «СЕРЕБРЯНАЯ» не обрабатывается серебром искусственно, а содержит его природные ионы в необходимых для человеческого организма концентрациях в силу особенностей природного источника, из которого ее добывает и бутилирует заявитель, что подтверждается ежегодными испытаниями воды и заключением Пятигорского НИИ курортологии, который эту воду исследовал;

- ссылка экспертизы на книгу Кульского Л.А. о «серебряной воде» не подтверждает, что слово «серебряная» указывает на свойства природной минеральной воды, поскольку Кульский упоминает слово «серебряная» в отношении очистки воды, изготовления электролитических, в том числе технических растворов серебра;

- более ранние исследования рынка бутилированных вод Ростовской области от 2008 года также показывают, что название «СЕРЕБРЯНАЯ» уже было известно на рынке минеральных вод.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе и регистрации заявленного обозначения по заявке №2013728375 с предоставлением правовой охраны словесному элементу «СЕРЕБРЯНАЯ».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта группы компаний «АКВАДАР» [1];
- копия договора №1 об общих условиях дистрибуции продукции от 13.05.2008 с приложениями [2];
- нотариально заверенная копия протокола осмотра доказательств с сайта http://www.drevor.ru/images/Demo_Marketing.doc «Обзор рынка бутилированных вод Ростовской области от 2008 г. [3];
- копия социологического отчета Аналитического центра Юрия Левады [4];
- копия ходатайства Администрации Усть-Донецкого района Ростовской области от 19.02.2015 [5];
- копия письма редактора Ростовского филиала издательства газеты «Комсомольская правда» относительно минеральной воды «СЕРЕБРЯНАЯ» [6];
- копии публикаций о минеральной воде «СЕРЕБРЯНАЯ» в газете «Комсомольская правда», начиная с 2005 года [7];
- копии публикаций о минеральной воде «СЕРЕБРЯНАЯ» в газете «АИФ на Дону» [8];

- копия свидетельства Архиепископа Ростовского и Новочеркасского от 20.09.2005 [9];

- копии писем Русской Православной Церкви от 14.01.2014 и 23.03.2015 [10];

- копия письма ФГУ «ПЯТИГОРСКИЙ ГНИИК РОСЗДРАВА» от 17.01.2008 с заключением от 14.08.2008 и результатами исследования источника воды скв.№2 [11];

- копии протоколов испытаний Испытательной лаборатории «Ника и К» [12];

- копии протоколов испытаний ОАО «Центральная лаборатория «Ростовконсервагпро» [13];

- копия свидетельства к Золотой медали 8-й специализированной выставки «Мир продуктов» 2005 [14];

- копии дипломов программы «100 лучших товаров России» [15];

- копии дипломов и сертификатов других продовольственных и агропромышленных выставок и конкурсов [16];

- копии деклараций качества от 2009, 2010 и 2013 [17];

- копии рекламных материалов из каталогов, альбомов, буклетов, альманахов [18];

- копия свидетельства о государственной регистрации ЕВРАЗЭС [19];

- технические условия ТУ 9185-002-95057215-08 от 23.11.2011 [20];

- копии санитарно-эпидемиологических заключений [21];

- копии деклараций и сертификатов соответствия [22];
- копии чеков из разных торговых точек [23];
- другие материалы о различительной способности минеральной воды «СЕРЕБРЯНАЯ» [24].

На заседании коллегии заявителем был ограничен перечень товаров 32 класса МКТУ следующими товарами: «воды (напитки); воды минеральные (напитки); воды столовые».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (13.08.2013) поступления заявки №2013728375 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, количество, свойство.


Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения; простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указание объема.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил 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.

Заявленное обозначение  является комбинированным и состоит из горизонтально ориентированного прямоугольника, в верхней части которого расположен словесный элемент «СЕРЕБРЯНАЯ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположен словесный элемент «Усть-Быстра»,

выполненный буквами меньшего размера. Обозначение выполнено в белом, синем, красном и серо-серебряном цветовом сочетании.

Государственная регистрация товарного знака по заявке №2013728375 испрашивается в отношении товаров 05, 32 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента от 24.03.2015, указано, что для части товаров 32 класса МКТУ (вода содовая, воды газированные, составы для изготовления газированной воды, таблетки для изготовления газированных напитков) заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров.

Указанный вывод экспертизы следует признать правомерным, поскольку в составе заявленного обозначения присутствует словесный элемент «негазированная вода». Кроме того, в заявленном перечне товаров 32 класса также были указаны такие товары как «вода литиевая; вода сельтерская», в отношении которых заявленное обозначение также может вводить потребителя в заблуждение, что не было учтено экспертизой. Вместе с тем, следует отметить, что заявителем был уточнен перечень товаров 32 класса МКТУ следующими товарами «воды (напитки); воды минеральные (напитки); воды столовые», что позволило коллегии прийти к выводу о том, что в отношении указанных товаров заявленное обозначение не является вводящим потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товара и соответствует требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении вывода экспертизы о том, что словесный элемент «СЕРЕБРЯНАЯ» заявленного обозначения является неохраняемым, так как указывает на свойства и назначение товаров и услуг, а также утратил свою

различительную способность, так как используется различными производителями однородных товаров и услуг, коллегия отмечает следующее.

Слово «Серебряный, -ая, -ое» является прилагательным от существительного «Серебро» и имеет следующие значения: 1) содержащий в себе серебро (серебряная руда); 2) сделанный из серебра (серебряная ложка, серебряная монета, серебряные часы); 3) блестяще-белый, цвета серебра; перен. звонкий, мелодичный (о голосе, смехе) (серебряный звон, серебряные струны, серебряный голосок) (см. Яндекс. Толковые словари русского языка). Таким образом, слово «серебряная» в отношении воды может вызывать только некие ассоциации и не указывает прямо на какие-либо ее свойства и, тем более, на назначение. Что касается довода экспертизы о том, что слово «серебряная» широко используется в качестве характеристики свойств воды, содержащей серебро, то это утверждение является ошибочным, поскольку вода, полученная путем погружения в нее серебряных металлических пластин и других предметов из серебра или с использованием электролитического способа обогащения ионами серебра, не содержит в своем составе серебра как такового, а лишь обогащается ионами серебра, известного своими бактерицидными свойствами. Таким образом, так называемая «серебряная вода» - это вода, полученная путем обогащения ионами серебра. При этом следует отметить, что коллегия не имеет сведений о производстве и реализации населению полученной такими способами воды какими-либо производителями питьевой воды. Довод экспертизы об утрате словесным элементом «СЕРЕБРЯНАЯ» различительной способности не подтверждается сведениями из сети Интернет, в том числе сведениями с указанных в заключении сайтов magazintrav.ru/argenit_voda; silverex.ru; kolibriznaet.ru; vodavmoskve.ru. В частности, на сайтах magazintrav.ru/argenit_voda; vodavmoskve.ru отсутствуют сведения о производителе и об использовании им обозначения «серебряная» для товаров, однородных заявленным; сайта kolibriznaet.ru не существует; на сайте silverex.ru продвигаются другие товары, относящиеся к 03 классу МКТУ. При этом ни один из указанных экспертизой

сайтов не позволяет установить факт использования обозначения «СЕРЕБРЯНАЯ» в отношении заявленных товаров 05, 32 и услуг 35, 39 классов МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, какими-либо производителями воды, кроме заявителя (см. например, stregen161.ru; crc2.ru; otzovik.com и др.). Сведения о воде «СЕРЕБРЯНАЯ» производства ООО «Быстра» присутствуют также на сайте wikipedia.org.

Кроме того, коллегия отмечает, что заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак «СЕРЕБРЯНАЯ Усть-Быстра» по свидетельству №298151 с приоритетом от 13.05.2005, зарегистрированным в отношении однородных заявленным товаров и услуг, в котором слово «СЕРЕБРЯНАЯ» было признано Роспатентом охраняемым элементом.

Заявителем также представлены материалы [1-24], свидетельствующие о длительном и интенсивном использовании обозначения «СЕРЕБРЯНАЯ» в отношении товара «минеральная вода».

В соответствии с представленным договором [2] от 13.05.2008 об общих условиях дистрибуции продукции заявитель совместно с ООО «Аквадар», с которым он входит в одну группу компаний, осуществляет производство и продвижение минеральной природной столовой воды под названием «СЕРЕБРЯНАЯ». Согласно указанному договору производство воды, а также все исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, включая произведения дизайна и товарные знаки с использованием словесного элемента «СЕРЕБРЯНАЯ» закрепляются за ООО «Быстра», являющимся заявителем по заявке №2013728375. ООО «Аквадар» осуществляет распространение продукции, а также занимается проведением мероприятий в области маркетинга, рекламы и иного продвижения товара.

Согласно представленным сведениям минеральная вода «СЕРЕБРЯНАЯ» принимала участие в различных выставках и конкурсах, имеет дипломы

программы «100 лучших товаров России» за 2009, 2010, 2013 [15], награждена почетным дипломом регионального конкурса «Лучшие товары Дона» 2010, дипломом XIV продовольственной и агропромышленной выставки «Ростов гостеприимный» 2010 и др. [16]. За период с 2008 года было проведено большое количество мероприятий по продвижению минеральной воды «СЕРЕБРЯНАЯ», среди которых реклама в периодических печатных изданиях [7-8], рекламные листовки, буклеты, реклама на радиостанциях FM-диапазона, использование автомобилей с нанесенной на них рекламой минеральной воды «СЕРЕБРЯНАЯ», были заключены договоры на изготовление рекламных роликов и размещение рекламы минеральной воды на радиостанциях «Маяк», «Радио Дача», Авторадио», «РетроФМ» и др., проводились различные рекламные мероприятия в рамках дня города в г. Ростов-на-Дону [24].

Представленные материалы позволили коллегии сделать вывод о том, что в результате использования словесного элемента «СЕРЕБРЯНАЯ» при маркировке минеральной воды в составе заявленного обозначения указанный элемент приобрел дополнительную различительную способность, в силу чего воспринимается как товарный знак заявителя.

Подтверждением этого также является Отчет по исследованию приобретения обозначением «СЕРЕБРЯНАЯ», в том числе в составе этикетки различительной способности в отношении товаров 32 класса МКТУ (минеральная вода), проведенного специалистами Аналитического центра Юрия Левады в Южном федеральном округе [4].

Согласно результатам данного исследования большинство опрошенных (76%) ассоциирует минеральную воду «СЕРЕБРЯНАЯ» с группой компаний «Аквадар» и ООО «Быстра», входящим в эту группу. На вопрос «Когда Вы впервые увидели данное обозначение?» 28% ответили, что увидели его ранее 2010 года, 33% - в 2010-2012, 40% - в 2013 и позже. Таким образом, данные исследования говорят о широкой известности обозначения «СЕРЕБРЯНАЯ» уже на 1 января 2010 года.

С учетом изложенного коллегия полагает, что имеются основания для признания словесного элемента «СЕРЕБРЯНАЯ», входящего в состав заявленного обозначения, соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается остальных слов, букв и цифры «5», входящих в состав заявленного обозначения, то они являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, характеризуют заявленные товары и связанные с ними услуги и не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении, что заявителем не оспаривается.

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

удовлетворить возражение от 22.06.2015, изменить решение Роспатента от 24.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013728375.