

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.05.2013. Данное возражение подано ООО «Гринтаун» и ООО «САРОВ-ПРОДУКТ 1», Российская Федерация (далее - лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 109114/1, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке № 142543 с приоритетом от 10.09.1991 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.12.1992 за № 109114 в отношении товаров и услуг 32, 35, 40, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Всесоюзного научно-исследовательского института экспериментальной физики, Россия. Роспатентом 20.12.2002 был зарегистрирован договор об уступке товарного знака (№ 29436) в отношении всех товаров 32 класса МКТУ с выдачей нового свидетельства № 109114/1, новый владелец знака – ОАО «Минеральная вода и напитки», Россия (далее – правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 10.09.2021.

Оспариваемый товарный знак «САРОВА» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку в настоящий момент действует в отношении товаров 32

класса МКТУ: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки».

В поступившем в палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований пунктов 15 в), 15 е), 15 ж), 15 з) и 16 Положения о товарных знаках, утвержденного Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 08.01.1974, введенного в действие с 01.05.1974, с учетом изменений и дополнений от 22.01.1976, 26.06.1976 и 22.03.1979, введенных в действие 01.10.1979 (далее – Положение).

Возражение аргументировано следующими доводами:

- заинтересованность: лица, подавшие возражение, являются заинтересованными, поскольку ими осуществляется производство питьевой воды, маркируемой обозначением «Сарова», на основании свидетельств на наименование места происхождения товара (далее – НМПТ) № 4/3 и № 4/4. Также между лицами, подавшими возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака имеются судебные споры;

- несоответствие пунктам 15 в), 15 з) и 16 Положения: товарный знак «САРОВА» служит прямым указанием на место нахождения изготовителя товара, что подтверждено судебными актами. Также в судебных актах отмечено, что на дату приоритета оспариваемого знака обозначение «САРОВА» не обладало различительной способностью, которую приобрело в результате использования с 1997 года (в отношении минеральной воды и безалкогольных напитков – лимонадов). Данные обстоятельства носят преюдициальный характер и не подлежат доказыванию вновь в соответствии со статьей 69 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации. Следует обратить внимание, что вывод о приобретении (по истечении 6 лет с даты приоритета) различительной способности не имеет преюдиции в отношении данного возражения, поданного по иным основаниям;

- в возражении приводятся подробные исторические сведения относительно географического положения водного источника и особых свойств и вкусовых качеств воды и сделан вывод о том, что «САРОВА» является местом производства/происхождения минеральной воды, известным задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- обозначение, элементом которого является наименование места происхождения, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в том случае, если заявитель представит документ вышестоящей организации, подтверждающий его право на пользование наименованием места происхождения. Однако в деле не содержится указаний, позволяющих сделать вывод о том, что такой документ заявителем представлялся;

- принимая во внимание устойчивую ассоциативную связь между водой САРОВА и водой из Сарова, порождающей в сознании потребителей представление об определенных свойствах товара, определяемых местом его происхождения, можно сделать однозначный вывод о невозможности закрепления исключительных прав на оспариваемый товарный знак САРОВА за одной коммерческой организацией, не нарушив баланс общественных интересов, включая возможность введения в заблуждение потребителей;

- несоответствие пунктам 15 з) и 15 ж) Положения: раздел 3) пункта 15 Положения не допускает к регистрации товарные знаки, противоречащие международным положениям. Согласно статье 6-quinquies B-3) Парижской Конвенции товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными...если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности могут ввести в заблуждение общественность. Регистрация оспариваемого товарного знака противоречит морали и публичному порядку. Далее в возражении приведен подробный анализ определений, норм и других сведений, показывающих, по мнению лиц, подавших возражение, противоречие спорной регистрации справедливости и морали, общественным интересам и публичному порядку. В том числе, указано, что монополизация обозначения «САРОВА» одной организацией,

деятельность которой на предмет соответствия требованиям к воде, добываемой в Сарове, не может контролироваться, противоречит общественным интересам и публичному правопорядку, а запрет использования обозначения «САРОВА» и сходных с ним обозначений иными лицами, в том числе и Русской Православной Церковью, может ущемить чувства верующих и нанести вред репутации Русской Православной Церкви, в связи с чем регистрация знака противоречит нормам морали.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии и распечатки судебных актов [1];
- распечатки свидетельств на НМПТ № 4/3, № 4/4 [2];
- распечатки из сети Интернет[3];
- копии листов издания «Памятники природы Сарова», Саров, 1999 [4];
- копия Протокола осмотра содержимого страницы Интернет-сайта SAROVA.RU с приложениями [5];
- распечатки свидетельств на товарные знаки №№ 201417, 417645, 417646 [6];
- копии листов отчета «Анализ восприятия населением Нижнего Новгорода обозначения «САРОВА», 2008 [7];
- распечатки словарных определений из сети Интернет [8];
- копии листов исследования «Памятник природы Саровские серебряные ключи», Саров, 2007 [9];
- копия свидетельства «СОЮЗУПАК» № 155 от 22.07.1996, выданная АОЗТ «Божественные источники Сарова» [10];
- копии почетных грамот и дипломов [11].

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 109114/1 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, мотивированный следующими доводами:

- у лиц, подавших возражение, отсутствует заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 109114/1, поскольку как таковая заинтересованность данных лиц обусловлена недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом;

- приобретение оспариваемым товарным знаком дополнительной различительной способности доказано и подтверждено судебными актами (далее приведен подробный анализ судебных актов относительно установления данного факта). Также следует принять во внимание непрерывность, большие объемы, интенсивность и длительность производства товаров в течение более чем 13-летнего периода;

- доводы возражения по существу строятся на переоценке вступивших в законную силу судебных актов;

- нельзя согласиться с доводом об отсутствии преюдициального характера судебных актов по делу № А40-27991/11-51-243 (положения пункта 15 г) предусматривают основание для отказа в регистрации товарного знака в связи с отсутствием у него различительной способности, а судами установлено наличие у оспариваемого знака приобретенной различительной способности);

- не обоснован довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно особых свойств воды, добываемой в районе города Сарова;

- как следует из нормы пункта 16 Положения, НМПТ должно охраняться до даты регистрации товарного знака, однако на момент регистрации оспариваемого товарного знака – 22.12.1992 НМПТ «Сарова» даже не было подано на регистрацию (дата регистрации НМПТ – 25.05.1994);

- доводы о том, что оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, по сути, сводятся к тому, что обозначение «САРОВА» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой указание на место происхождения товара, то есть относятся к иному основанию оспаривания (далее в отзыве подробно изложен анализ доводов, касающихся публичного правопорядка);

- обозначение «САРОВА» не несет в себе какой-либо оскорбительной или жаргонной семантики, а также какой-либо религиозной семантики. Кроме того, в Положении говорится именно о «социалистической морали», которая, как известно, отрицала Церковь и какую-либо религию. Лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в оспаривании товарного знака именно по этому основанию, поскольку не представило доказательств того, что Русская Православная Церковь уполномочила данное лицо действовать в защиту ее интересов.

К отзыву приложены распечатки судебных актов [12].

На основании изложенного в отзыве правообладатель выразил просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 109114/1.

На заседаниях коллегий, состоявшихся 13.08.2013 и 16.10.2013, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные доводы и материалы [13] с анализом материалов отзыва правообладателя.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.09.1991) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Положение и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков ТЗ-2-80, утвержденную Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 14.03.1980, введенную в действие с 01.09.1980, с изменениями на 29.11.1983, введенными в действие с 01.09.1980.

В соответствии с требованиями пункта 15 в) Положения не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения, не обладающие различительными признаками или носящими описательный характер, например указывающих на время, способ, место производства или место сбыта товаров, на вид, качество и свойства (в том числе носящие хвалебный характер), количество, состав, весовые соотношения, материал, сырье, назначение и ценность товаров.

В соответствии с требованиями пункта 15 е) Положения не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения, содержащие ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя или товара.

В соответствии с требованиями пункта 15 ж) не допускаются к регистрации товарные знаки, противоречащие по своему содержанию правопорядку или социалистической морали.

В соответствии с требованиями пункта 15 з) Положения не допускаются к регистрации товарные знаки, противоречащие международным соглашениям, участником которых является СССР.

В соответствии с требованиями пункта 16 Положения обозначение, элементом которого является наименование места происхождения, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в том случае, если заявитель представит документ вышестоящей организации, подтверждающий его право на пользование наименованием места происхождения.

Оспариваемый товарный знак «САРОВА» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана знака действует в отношении товаров 32 класса МКТУ: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки».

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.

При подаче возражения, лицами, его подавшими, были представлены документы [1-12]. Данные материалы содержат информацию об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности в области производства и реализации воды, маркируемой обозначением «САРОВА». Также, следует отметить наличие у лиц, подавших возражение, права пользования наименованием места происхождения товара «САРОВА» (свидетельства № 4/3, № 4/4). Кроме того, необходимо обратить внимание на наличие судебных споров между лицами, подавшими возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность ООО «Гринтаун» и ООО «САРОВ-ПРОДУКТ 1» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по

свидетельству № 109114/1. В этой связи довод правообладателя о том, что лица, подавшие возражение, не доказали заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака, не может быть признан правомерным.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 15 в) Положения показал следующее.

В возражении лицами, его подавшими, указано, что обозначение «САРОВА» представляет собой производное от географического названия города с названием «Саров». При этом указано на установление данного факта в судебных актах.

Действительно, в судебных актах указано на то, что обозначение «САРОВА» является производным от наименования населенного пункта – Саров (см., например, судебные акты по делу № А40-100671/09-110-667, судебные акты по делу № А40-27991/11-51-243).

Вместе с тем, следует отметить, что теми же судебными актами установлено, что обозначение «САРОВА» приобрело дополнительную различительную способность в отношении товаров 32 класса МКТУ: «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки». Так, в Решении Арбитражного суда города Москвы от 09.06.2011 по делу № А40-27991/11-51-243 установлено: «материалами дела подтверждается, что ОАО «Минеральная вода и напитки» были осуществлены приготовления к производству минеральной воды..., а с 1997 года начаты производство и реализация минеральной воды и других безалкогольных напитков (лимонады), маркированных обозначением «САРОВА»... При этом объемы, интенсивность и длительность производства способствовали узнаванию потребителями продукции, маркируемой оспариваемым товарным знаком в связи с хозяйственной деятельностью ОАО «Минеральная вода и напитки»...».

Изложенное в судебных актах нивелирует довод лиц, подавших возражение, о том, что приобретение различительной способности оспариваемым товарным знаком (1997 год) началось позднее даты его приоритета (1991 год).

Довод лиц, подавших возражение, о том, что пункт 15 Положения не содержит основания о приобретении обозначением различительной способности, не может быть признан убедительным, поскольку в данном случае судами были применены

положения статьи 6-quinquies (С.-(1)) Парижской конвенции, согласно которым для определения правомерности действия правовой охраны, которая была предоставлена товарному знаку, следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Коллегией палаты по патентным спорам были приняты во внимание судебные акты, поскольку их мотивировочная часть содержит выводы, касающиеся существа данного спора.

Резюмируя указанное выше, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу, что основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 15 в) Положения отсутствуют.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 15 е) Положения показал следующее.

Словесный элемент «САРОВА» отсутствует в словарно-справочных источниках информации как лексическая единица русского языка. Как было указано выше, данное слово является производным от названия города в Нижегородской области (г. Саров). Изложенное свидетельствует, что оспариваемый товарный знак не обладает семантикой, являющейся ложной с точки зрения производителя безалкогольных напитков.

Таким образом, сам по себе товарный знак по свидетельству №109114/1 не содержит ложных или способных ввести потребителя в заблуждение сведений относительно изготовителя товара.

Кроме того, целесообразно обратить внимание на то, что анализ документов, представленных участниками спора, и материалов дела заявки № 142543 позволил установить, что товары 32 класса МКТУ, для маркировки которых используется обозначение «САРОВА», известны уже более 16 лет. При этом материалы свидетельствуют о наличии прочной ассоциативной связи маркировки воды «САРОВА» с правообладателем оспариваемого товарного знака. Сведений о том, что лица, подавшие возражение, длительное время и в больших объемах производили минеральные и газированные воды и маркировали их обозначением «САРОВА» не представлено.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака содержащим ложные или способные ввести в заблуждение сведения относительно изготовителя или товара.

Что касается довода возражения о том, что наименование места происхождения, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в том случае, если заявитель представит документ вышестоящей организации, подтверждающий его право на пользование наименованием места происхождения (пункт 16 Положения), коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Термин «наименование места происхождения», приведенный в пункте 16 Положения, представляет собой название самостоятельного объекта охраны промышленной собственности, что следует из положений статьи 1 пункт (2) а) Парижской конвенции. Охрана таким объектам на национальном уровне была закреплена лишь в Законе Российской Федерации от 23.09.92г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», который предоставляет охрану наименованиям места происхождения товара.

Поскольку на момент подачи заявки № 142543 элемент «САРОВА» не был признан наименованием места происхождения товара, то коллегия палаты по патентным спорам не усматривает нарушения пункта 16 Положения.

Относительно довода противоречия спорного знака требованиям пунктов 15 ж) и 15 з) Положения следует отметить, что лицо, подавшее возражение, строит свое умозаключение касательно противоречия оспариваемого знака общественным интересам на том основании, что предоставление исключительного права оспариваемому товарному знаку не соответствует законодательству и лишает иных производителей воды из конкретной местности использовать словесный элемент «САРОВА» в составе своих средств индивидуализации. Однако данные взаимоотношения регулируются положениями пунктов 15 в), 15 е) и 16 Положения. В свою очередь, положения статьи 6. quinquies В 3) Парижской конвенции по охране промышленной собственности гласят, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не

соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не может признать соответствующий довод убедительным, поскольку лицо, подавшее возражение, усматривает противоречие публичному порядку в силу несоответствия знака требованиям законодательства о товарных знаках.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 21.05.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 109114/1.