

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 08.08.2017, поданное АО «Нарзан», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 538926, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**НАРЗАН ТАВРИДЫ**» по заявке № 2014800952 зарегистрирован 06.04.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 538926 на имя ООО «Нарзан Крымский», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 05, 32 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, путем признания действия исключительного права на товарный знак, удостоверенного свидетельством Украины № 54229, на территории Российской Федерации. Срок действия знака продлен до 11.05.2024 (дата приоритета – 11.05.2004).

В поступившем 08.08.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 538926 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- относительно заинтересованности:

- на дату (17.12.2014) испрашивания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 538926 являлся обладателем исключительного права использования наименования места происхождения товара «НАРЗАН» (свидетельство № 15/01). Наличие исключительного права на наименование места происхождения товара «НАРЗАН» позволило заявителю в 2012 году получить исключительные права на товарные знаки со словесными элементами «НАРЗАН»/«NARZAN», которые являются в этих товарных знаках неохраняемым элементом (№№ 452165, 465041);

- предоставление правовой охраны товарному знаку «НАРЗАН ТАВРИДЫ» затрагивает права и законные интересы заявителя, поскольку нарушается принцип равенства участников гражданского оборота, установленный статьей 1 Кодекса, в отношении объема предоставляемой правовой охраны одинаковым средствам индивидуализации (товарным знакам), включающим в свои составы охраняемое в Российской Федерации наименование места происхождения товара;

- предоставление правовой охраны товарному знаку «НАРЗАН ТАВРИДЫ» затрагивает права и законные интересы лица, подавшего возражение, как производителя минеральной воды «НАРЗАН», при этом такая деятельность осуществлялась АО «Нарзан» на протяжении нескольких десятилетий и осуществляется в настоящее время;

- лицо, подавшее возражение, также заинтересовано в недопущении введения потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя. Российский потребитель очень хорошо знаком с минеральной водой «НАРЗАН», местом ее добычи, производителем. Введение потребителя в заблуждение, безусловно, повлечет негативные последствия и для потребителя, и для лица, подавшего возражение;

- относительно нарушения требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации наименованием места происхождения товара «НАРЗАН», правовая охрана которому предоставлена в отношении минеральной воды с особыми свойствами;

- поскольку норма содержит запрет на регистрацию товарного знака, включающего охраняемое наименование места происхождения товара, в отношении любых товаров, кроме тех, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара, то предоставление правовой охраны товарному знаку «НАРЗАН ТАВРИДЫ» для индивидуализации таких товаров как минеральные воды для медицинских целей; соли для лечебных ванн из минеральных вод; соли, входящие в состав минеральных вод; ванны из минеральных вод; напитки лечебные; столовые, сельтерские, газированные воды; минеральные, безалкогольные напитки; и услуг по обеспечению продуктами и напитками; услуг по предоставлению мест для временного жилья; а также всех услуг, включенных в 43 класс, нарушает законодательство;

- охраняемое наименование места происхождения товара или сходное с ним обозначение может быть включено в товарный знак только как неохраняемый элемент. В оспариваемом товарном знаке все слова являются охраняемыми, что нарушает установленные законом требования;

- далее приведен подробный анализ сходства сравниваемых обозначений (содержат в своем составе тождественные элементы - слово «НАРЗАН», фонетически слово «ТАВРИДЫ» не является самостоятельным, произносится вместе со словом «НАРЗАН», слово «НАРЗАН» расположено в начале словосочетания «НАРЗАН ТАВРИДЫ», с учетом широчайшей известности наименования места происхождения товара «НАРЗАН», следует сделать вывод о семантическом сходстве обозначений «НАРЗАН» и «НАРЗАН ТАВРИДЫ» и т.д.);

- относительно нарушения требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса:

- предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку вводит потребителя в заблуждение и относительно товара, и относительно его изготовителя вследствие следующих обстоятельств;

- наличие в товарном знаке «НАРЗАН ТАВРИДЫ» слова ТАВРИДА указывает на место происхождения товара - ТАВРИДА. Общеизвестно, что это название ассоциируется с Крымом. При этом также общеизвестно, что товар, маркированный обозначением «НАРЗАН», ассоциируется потребителем с Кавказом,

но не с Крымом. Минеральная вода, маркируемая обозначением «НАРЗАН», на протяжении многих десятилетий ассоциируется с одним и тем же производством и, соответственно, производителем;

- в период с 1995 года по 1997 год ОАО «Нарзан», будучи правообладателем наименования места происхождения товара «НАРЗАН», являлось единственным «изготовителем» минеральной воды с обозначением «НАРЗАН». Затем, в период с 1997 года по 2001 год добывали и реализовывали минеральную воду с обозначением «НАРЗАН» только ОАО «Нарзан» и аффилированное с ним ТОО (ООО) «Кавказские минеральные воды». Начиная с 2008 года (после прекращения действия свидетельства № 15/3), ОАО «Нарзан» вновь стало единственным легальным «изготовителем» минеральной воды с обозначением «НАРЗАН» (приведены подробные сведения о деятельности указанных компаний);

- предоставление правовой охраны товарному знаку «НАРЗАН ТАВРИДЫ» для маркировки товаров, не являющихся минеральной водой со свойствами, присущими минеральной воде «НАРЗАН», на имя юридического лица, не являющегося и никогда не являвшегося производителем минеральной воды «НАРЗАН» вследствие расположения вне пределов Кисловодского месторождения, является нарушением требования, предусмотренного пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатки и копии свидетельств на товарные знаки №№: 538926, 452165, 465041, распечатка патента на промышленный образец № 44015, распечатка регистрации № 15 (наименование места происхождения товара) и свидетельства № 15/1, распечатка свидетельства № 18 на общеизвестный товарный знак Казахстана [1];

- материалы по реализации воды «Нарзан», в том числе дистрибьюторские соглашения за 2014, 2015 с приложениями, товарные накладные, лицензии, уставные и регистрационные документы и т.д. [2].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 538926 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 538926, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 23.10.2017, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- при реализации вытекающих из договора обязательств Российской Федерации по интеграции Республики Крым в экономическую и правовую системы Российской Федерации, а также в целях обеспечения равных прав всех граждан в законодательстве (часть 12 статьи 13.1 Федерального Закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», далее – Закон) указано, что наличие тождественного или сходного до степени смешения товарного знака, а также общеизвестного товарного знака не может являться основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, зарегистрированному в порядке, установленном статьей 13.1 Закона;

- факт того, что возражение формально подано не по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, а по пункту 3 данной статьи, не может быть принят во внимание, поскольку данная ситуация является попыткой обойти специальную норму, запрещающую оспаривание товарного знака в подобных ситуациях;

- применение пункта 3 статьи 1483 Кодекса без учета позиции, изложенной в части 12 статьи 13.1 Закона, ставит «крымских» правообладателей в заведомо проигрышное положение по отношению к иным российским правообладателям товарных знаков. При этом «крымские» правообладатели, уже лишенные возможности использовать свои знаки на территории Украины, могут лишиться такой возможности и в Российской Федерации;

- правообладатель оспариваемого товарного знака, как и лицо, подавшее возражение, является хозяйствующим субъектом и использует оспариваемый знак для маркировки воды с 2004 года. Одновременное ведение хозяйствующей

деятельности в отношении минеральной воды не позволяет усмотреть преимущество одной из сторон при использовании обозначений «Нарзан» и «Нарзан Тавриды». До 18.03.2014 у правообладателя отсутствовала возможность использовать обозначение «Нарзан Тавриды» на территории Российской Федерации;

- в материалах дела отсутствуют документы, свидетельствующие о том, что у потребителя сложилось устойчивое представление о принадлежности обозначения «НАРЗАН» исключительно АО «Нарзан», а не какому-либо другому лицу;

- в случае возникновения споров, связанных с защитой нарушенных прав на товарные знаки, государственная регистрация которых осуществлена в соответствии со статьей 13.1 Закона, они могут быть разрешены судом путем наложения обязательств на стороны спора использовать товарный знак таким образом, чтобы такое использование исключало способность товарного знака вводить потребителя в заблуждения относительно товара или его изготовителя;

- дополнительно следует отметить, что в настоящее время срок действия свидетельства № 15/1 на наименование места происхождения товара «НАРЗАН», обладателем которого являлось лицо, подавшее возражение, истек.

В подтверждение изложенных доводов к отзыву приложены следующие материалы:

- копии уставных и регистрационных документов ООО «Нарзан Крымский», копия свидетельства на товарный знак № 538926 [3];

- копия отчета о научно-исследовательской работе (касается скважины № 6856, г. Феодосия) на украинском языке с переводом [4];

- копии материалов договоров, накладных на реализацию товара, налоговых накладных [5].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

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

С учетом даты (06.04.2015) признания исключительного права на оспариваемый товарный знак правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя

вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

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

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Коллегия отмечает, что у лица, подавшего возражение, имелось право использования наименования места происхождения товара (далее – НМПТ)

«НАРЗАН» (свидетельство № 15/1), на основании которого словесный элемент «НАРЗАН» и его транслитерация буквами латинского алфавита «NARZAN» были



включены в состав товарных знаков по свидетельствам № 452165 (



№ ( ) в качестве неохраняемых элементов.

Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что факт утраты лицом, подавшим возражение, права использования НМПТ «НАРЗАН» (срок действия свидетельства № 15/1 истек 10.10.2015) не позволяет признать заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 538926 по основанию пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Что касается основания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, следует указать, что лицом, подавшим возражение, были представлены документы [1-2]. Представленные материалы содержат информацию о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области производства и реализации минеральной воды, т.е. товаров, относящихся к товарам 32 класса МКТУ. При этом при осуществлении деятельности используется маркировка, содержащая словесный элемент «НАРЗАН».

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 538926 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, а также товаров 05 класса МКТУ, относящихся к минеральным водам для медицинских целей, напиткам лечебным, ваннам из минеральных вод и т.д., по основанию пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо документов, которые могли бы свидетельствовать об осуществлении деятельности в области оказания услуг 43 класса МКТУ (услуги по обеспечению продуктами и напитками; услуги по предоставлению мест для временного жилья), в связи с чем



заинтересованность в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 538926 в данной части у лица, подавшего возражение, отсутствует.

Анализ материалов дела показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «**НАРЗАН ТАВРИДЫ**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 05, 32 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Лицо, подавшее возражение, обосновывает довод о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, тем, что он сходен до степени смешения с обозначением, используемым длительное время лицом, подавшим возражение (с 1995 года) или его аффилированным лицом, в силу чего вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Следует обратить внимание, что обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товаров на основании возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным хозяйствующим субъектом, появившимся в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого знака.

Анализ возражения и представленных материалов показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, представлено два дистрибьюторских соглашения от 17.10.2014 и 01.03.2015, согласно которым АО «Нарзан» передает дистрибьютору продукцию, в том числе воду минеральную «Нарзан». Вместе с тем, коллегия отмечает, что представленные товарные накладные (см. № 00000005540 от 25.08.2016 по заказу № 5667 от 23.08.2016, № 00000000598 от 03.02.2017 по заказу № 568 от 01.02.2017) свидетельствуют о том, что деятельность по реализации продукции осуществлялась после даты признания исключительного права на оспариваемый товарный знак (06.03.2015) и гораздо позднее даты приоритета оспариваемого знака (11.05.2004).

Каких-либо иных документов, которые могли бы проиллюстрировать осуществление лицом, подавшим возражение, деятельность по производству и реализации минеральной воды до даты признания исключительного права на

оспариваемый товарный знак, в материалах дела не представлено.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что представленные материалы не позволяют установить, что обозначение «НАРЗАН» длительное время (до 06.03.2015) использовалось лицом, подавшим возражение, на территории всей Российской Федерации.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, касающихся ассоциаций обозначения «НАРЗАН» с Кисловодским месторождением, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака нарушает требования пункта 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить, что материалами возражения не доказано, что обозначение «НАРЗАН ТАВРИДЫ» в целом, представляющее собой семантически и грамматически связанную конструкцию (Таврида – название Крымского полуострова после его присоединения к России (1783), с 16 - нач. 20 вв. распространено название Таврия), ассоциируется с каким-либо конкретным географическим объектом (г. Кисловодском или Республикой Крым).

Материалами возражения также не доказан довод о том, что обозначение «НАРЗАН ТАВРИДЫ» в целом в отношении иных товаров, кроме минеральной воды, и услуг будет вводить потребителя в заблуждение относительно товаров, поскольку не представлено каких-либо сведений о том, что данное обозначение однозначно ассоциируется у потребителя с минеральной водой.

Принимая во внимание изложенное, коллегия не располагает основаниями для вывода о несоответствии товарного знака «**НАРЗАН ТАВРИДЫ**» по свидетельству № 538926 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении основания по пункту 7 статьи 1483 Кодекса, коллегия поясняет следующее.

Как было указано выше, лицо, подавшее возражение, утратило права использования НМПТ «НАРЗАН» (срок действия свидетельства № 15/1 истек 10.10.2015), в связи с чем АО «Нарзан» признано незаинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 538926 по основанию пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо указать, что Постановлением Президиума Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

При этом целесообразно отметить, что исключительные права на оспариваемый товарный знак были получены путем признания их Российской Федерацией в связи с присоединением Республики Крым. Такое волеизъявление государства было также закреплено в соответствующем нормативном акте. Федеральным законом от 29 июня 2015 г. №189-ФЗ в статью 13.1 Федерального закона №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон) внесены изменения, согласно которым предоставление правовой охраны товарному знаку в порядке, предусмотренном настоящей статьей, не может быть оспорено и признано недействительным по причине его несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

По смыслу положений данной нормы права законодателем, по сути, выражено общественное отношение к действию признанных на территории Российской Федерации исключительных прав на товарные знаки и установлена невозможность их оспаривания при их сходстве или тождестве с получившими ранее правовую охрану на территории Российской Федерации средствами индивидуализации.

Дополнительно, целесообразно обратить внимание, что в статье 13.1 Закона указано, что споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав на товарные знаки или наименования мест происхождения товаров, регулирование которых осуществляется на основании данной статьи, могут быть разрешены судом также путем наложения обязательства на стороны спора использовать товарный знак или наименование места происхождения товара таким образом, чтобы такое использование исключало способность товарного знака или наименования места происхождения товара вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Оценивая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия считает, что в распоряжение коллегии не представлены материалы, которые могли бы позволить признать факт несоответствия товарного знака «**НАРЗАН ТАВРИДЫ**» по свидетельству № 538926 требованиям пунктов 3 и 7 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.08.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 538926.**