

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, рассмотрела возражение от 16.01.2014, поданное ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» УДП Российской Федерации, Самарская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №362478, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2007718479 с приоритетом от 21.06.2007 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.10.2008 за №362478 на имя ООО «Интеллектуальное право», г. Самара (далее – правообладатель), в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №362478 представляет собой словесное обозначение «**Волжский Утес**», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

В возражении и дополнении к нему от 16.01.2014, поступившими в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №362478 в отношении части товаров 32 класса МКТУ (за исключением пива) и всех услуг 35, 43 классов МКТУ произведена с нарушением требований пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях

мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение – ФГБУ «Санаторий «Волжский утес» УДП Российской Федерации, было образовано 15.11.1972 и непрерывно действует по настоящее время;
- лицо, подавшее возражение, является многопрофильным государственным учреждением, деятельность которого регламентирована уставом, при этом основным видом деятельности санатория является предоставление санаторно-оздоровительных и санаторно-курортных услуг широкому кругу лиц;
- присвоение лицу, подавшему возражение, названия «Волжский утес» и введение этого названия в его фирменное наименование было произведено в 1974 году на основании Приказа Министра здравоохранения СССР №470 от 23.05.1974, с этой даты по настоящее время словосочетание «Волжский утес» непрерывно оставалось во всех изменяющихся наименованиях лица, подавшего возражение, как части фирменного наименования для индивидуализации своей деятельности;
- с фирменным наименованием «Государственное учреждение санаторий «Волжский утес» Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации» лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано 06.11.1996 с получением свидетельства о внесении его в ЕГРЮЛ от 23.10.2002;
- на основании Приказа Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации №41 от 24.03.2004 фирменное наименование было изменено на «федеральное государственное учреждение Санаторий «Волжский утес» Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации»;
- на основании Приказа Управления делами Президента Российской Федерации №131 от 12.04.2005 лицо, подавшее возражение, было переименовано в «федеральное государственное учреждение Санаторий «Волжский утес» Управления делами Президента Российской Федерации» с соответствующим

изменением фирменного наименования и внесением записи в ЕГРЮЛ от 01.06.2005;

- на основании Приказа Управления делами Президента Российской Федерации №302 от 31.05.2011 лицо, подавшее возражение, было преобразовано в «федеральное государственное бюджетное учреждение Санаторий «Волжский утес» Управления делами Президента Российской Федерации» с внесением записи в ЕГРЮЛ от 08.07.2011;

- словосочетание «Волжский утес» в соответствии со статьями 1538 – 1540 Кодекса дополнительно охраняется в качестве коммерческого обозначения;

- с 21.01.1998 по 21.01.2008 лицо, подавшее возражение, являлось правообладателем товарного знака «Волжский утес» по свидетельству №174490, однако действие товарного знака не было продлено в связи с разработкой новых обозначений со словесными элементами «Волжский утес», однако регистрации этих обозначений препятствует оспариваемый товарный знак.

До даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, имело право на добычу и использование минеральных и питьевых вод. Это право подтверждается лицензией №00476 с указанными в ней целевым назначением и видами работ: «добыча подземных вод с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения» и лицензией №01097 с указанными в ней целевым назначением и видами работ: «добыча подземных минеральных бальнеологических вод для нужд санатория».

Использование минеральных вод подтверждается также годовым отчетом санатория за 2006 год, в котором было отмечено следующее: «Природные лечебные факторы представлены хлоридными натриевыми бромными минеральными водами «Жигули 2» и «Жигули 3» (две эксплуатационные скважины санатория), минеральными водами бутылочного розлива («Ессентуки 4.17, «Славяновская», «Смирновская», «Волжанка»)… Минеральные воды «Жигули 2» и «Жигули 3» применялись в виде общих и камерных ванн, гидромассажа, гидрокинезотерапии, полостных орошений».

Использование питьевых минеральных вод дополнительно подтверждается протоколами исследования питьевой воды.

Информация об использовании лицом, подавшим возражение, минеральных вод, добываемых из собственных источников, доводилась до сведения потребителей в СМИ, в сети Интернет, на отраслевых выставках и ярмарках.

Услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками постоянно оказываются лицом, подавшим возражение, так как без них просто невозможно пребывание пациентов в санатории в период предоставления им санаторно-оздоровительных услуг, что подтверждается сертификатом соответствия предоставляемых услуг питания требованиям нормативных документов и актом инспекционной проверки сертифицированной услуги общественного питания.

Право лица, подавшего возражение, на оказание услуг, однородных услугам, включенным в 35 класс оспариваемой регистрации, подтверждается его уставом. Рекламная деятельность лица, подавшего возражение, осуществляется службой маркетинга, которая была создана в 2007 году, однако и до начала работы отдела маркетинга лицо, подавшее возражение, разрабатывало рекламные проспекты, календари, а также им был разработан официальный сайт санатория <http://www/utes.samara.ru>, на котором размещалась информация об услугах, предоставляемых санаторием

Лицо, подавшее возражение, активно демонстрировало свой товар – предоставление санаторно-оздоровительных услуг и сопутствующих им услуг по туризму, отдыху и развлечениям, на выставках и форумах, в рекламных проспектах. Активное участие лица, подавшего возражение, на проводимых выставках подтверждается наградными дипломами.

Изучение рынка, исследования в области маркетинга, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, менеджмент в области творческого бизнеса относятся к работам, результаты которых необходимы любому предприятию, выпускающему продукцию и оказывающему услуги, так

как эти работы способствуют выполнению этих целей, при этом право лица, подавшего возражение, на эти работы предусмотрено пунктом 2.3. Устава.

Указанные услуги лицо, подавшее возражение, оказывало третьим лицам до даты приоритета оспариваемого товарного знака в виде обмена опытом и консультаций на отраслевых форумах и в специализированных журналах.

Услуги, однородные услугам 35 класса МКТУ по организации выставок в коммерческих или рекламных целях предусмотрены в пункте 2.2.24 Устава «оказание услуг по проведению симпозиумов, конференций, семинаров и других мероприятий». До даты приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, принимало участие в работах по организации Саммита – Россия - ЕС 17-18.05.2007. Участие в организации Саммита заключалось в проведении работ по подготовке помещений и оборудования для этих целей, в предоставлении участникам Саммита услуг по размещению, питанию и кратковременному отдыху и созданию благоприятных условий во время пребывания в санатории.

Выполнение лицом, подавшим возражение, снабженческих услуг для третьих лиц подтверждается актом выполнения работ и отчетом санатория за 2006 года, в котором приведены данные о доходах санатория от платных услуг, в том числе услуг по продаже санаторно-курортных путевок в санаторий, кроме того, на территории санатория имеются киоски по продаже курортных товаров, что подтверждается рекламой.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 362478 недействительным в отношении товаров 32 класса МКТУ (за исключением пива) и услуг 35, 43 классов МКТУ.

К возражению приложены материалы, подтверждающие приведенные в нем доводы.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные положения отзыва касаются следующего:

- лицо, подавшее возражение, не представило надлежащих доказательств использования оригинальной части своего фирменного наименования в отношении товаров и услуг 32, 35 и 43 классов МКТУ;

- анализ документов, представленных лицом, подавшим возражение, в качестве доказательства ведения им деятельности, однородной деятельности по производству товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков», показал, что они подтверждают факт оказания санаторно-курортным учреждением лечебно-оздоровительных услуг (услуги по предоставлению лечебных ванн), однако не доказывают ведение деятельности по производству минеральной воды в лечебных целях, которую можно отнести к 05 классу МКТУ или по производству безалкогольных напитков, относящихся к 32 классу МКТУ;

- документы, приложенные к возражению, подтверждают, что пациентам санатория предоставлялись услуги общественного питания, однако, в силу специфики работы санатория, данную деятельность нельзя считать самостоятельной услугой, поскольку она осуществляется для реализации основной цели этого учреждения – оздоровление определенного круга лиц, при этом лицо, подавшее возражение, не может предоставить любому потребителю услуги общественного питания, если данный потребитель не является пациентом санатория;

- в качестве доказательства оказания услуг 35 класса МКТУ лицо, подавшее возражение, ссылается на устав, рекламные материалы, на деятельность своего структурного подразделения – службу маркетинга, а также на дипломы различных выставок, однако устав определяет права и обязанности хозяйствующего субъекта, но не подтверждает фактическое ведение деятельности, образцы рекламных материалов и сфера деятельности маркетинговой службы санатория касается продвижения услуг самого санатория и направлена на управление санаторием и его развитие, а не предоставление услуг по разработке, изготовлению и размещению рекламы, демонстрации

товаров, услуг в области маркетинга и менеджмента для третьих лиц;

- участие лица, подавшего возражение, в выставках и ярмарках не является деятельностью по их организации, а деятельность по организации мероприятий в 2009 году не свидетельствует о предоставлении услуг до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- договор с ООО «Меридиан», направленный на продвижение услуг санатория, не является надлежащим подтверждением предоставления лицом, подавшим возражение, снабженческих услуг для третьих лиц;

- годовые отчеты санатория подтверждают оказание лицом, подавшим возражение, профильных услуг, относящихся к 44 классу МКТУ, и не имеют отношения к услугам 35 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №362478.

По результатам рассмотрения возражения и анализа документов, представленных лицом, подавшим возражение, и правообладателем, было составлено заключение, на основании которого было принято решение Роспатента от 10.06.2014 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №362478 в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» и услуг 43 класса МКТУ.

Не согласившись с решением Роспатента от 10.06.2014 правообладатель обратился в Суд по интеллектуальным правам, решением которого от 25.11.2014 в удовлетворении заявленных требований было отказано, а решение Роспатента от 10.06.2014 оставлено в силе.

В кассационной жалобе, поданной в Президиум Суда по интеллектуальным правам, правообладатель просил решение Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2014 по делу №СИП-747/2014 отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2015 по делу №СИП-747/2014 (далее – Постановление) решение Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2014 по делу №СИП-747/2014 было отменено, а решение Роспатента от 10.06.2014 было признано недействительным.

В соответствии с указанным Постановлением Роспатент обязан повторно рассмотреть возражение от 16.01.2014, в связи с чем оно передано на повторное рассмотрение в палату по патентным спорам.

На заседании коллегии, которое состоялось 06.08.2015, лицо, подавшее возражение, представило дополнение к возражению, доводы которого в основном повторяют аргументы, приведенные в возражении от 16.01.2014, и приложило к ним следующие документы:

- выдержки из Юридической энциклопедии, М., 2009;
- выдержки из Юридического словаря под редакцией А.Н. Арзилиана, М., 2007;
- выписка из решения Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2014 по делу №СИП-747/2014;
- выдержки из Словаря русского языка С.И. Ожегова, М., «Русский язык», 1986;
- информация из сети Интернет (Яндекс) о понятии «средство индивидуализации»;
- информация из сети Интернет (Гугл) о статье 138 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- копия лицензии на право пользования недрами;
- выписка из Новой российской энциклопедии, т.2, М., 2005.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (21.06.2007) оспариваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №362478 представляет собой словесное обозначение «**Волжский Утес**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно документам, приложенным к возражению, наименование «ВОЛЖСКИЙ УТЕС» было присвоено санаторию Четвертого главного управления при Министерстве здравоохранения СССР 23 мая 1974 года.

В качестве юридического лица Государственное учреждение санаторий «Волжский утес» Медицинского центра Управления делами Президента Российской Федерации было зарегистрировано Администрацией Шигонского района Самарской области 06 ноября 1996 года (дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 23.10.2002).

Далее организационно-правовая часть наименования санатория неоднократно изменялась с сохранением оригинальной части «Волжский утес». С 08.07.2011 полное наименование лица, подавшего возражение – федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий «Волжский утес» Управления делами Президента Российской Федерации.

Таким образом, в соответствии со статьей 50 Кодекса в редакции, действовавшей на дату приоритета товарного знака по свидетельству №362478, лицо, подавшее возражение, относилось к некоммерческим организациям, каковым является до настоящего времени.

В Постановлении отмечено, что под фирменным наименованием в смысле пункта 4 статьи 54 Кодекса в редакции, действовавшей на дату приоритета товарного знака по свидетельству №362478, понималось только наименование юридического лица, являющегося коммерческой организацией.

Наименования некоммерческих организаций (статья 4 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой Кодекса, на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 Кодекса.

Принимая во внимание прямое законодательное регулирование, устанавливающее в качестве ограничения для использования в товарных знаках обозначений, тождественных фирменному наименованию, отсутствуют основания для удовлетворения возражения юридического лица, не являющегося коммерческой организацией.

Что касается довода возражения о том, что словосочетание «Волжский утес» в соответствии со статьями 1538 – 1540 Кодекса дополнительно охраняется в качестве коммерческого обозначения, то на дату приоритета оспариваемого товарного знака правовая охрана коммерческого обозначения как средства индивидуализации действующим законодательством не была предусмотрена.

Четвертая часть Кодекса, содержащая нормы, закрепленные в статьях 1538 – 1540, на дату приоритета товарного знака по свидетельству №362478 еще не вступила в действие.

В отношении словарно-справочных материалов, представленных на заседании коллегии, которое состоялось 06.08.2015, коллегия отмечает, что представленная в них информация не опровергает доводы, изложенные в настоящем заключении.

Таким образом, у коллегии нет оснований для удовлетворения возражения от 16.01.2014.

Учитывая вышеизложенное,

коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу
о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 16.01.2014 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 362478.