

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 05.04.2007, поданное ООО «Хелси Вотер», Грузия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «НАБЕГЛАВИ» по свидетельству № 287968, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «НАБЕГЛАВИ» по заявке №2004715870/50 с приоритетом от 16.07.2004 был зарегистрирован 28.04.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №287968 на имя ООО «ПАЧО ИНВЕСТ», Грузия, в отношении товаров 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне. После внесения изменений в регистрацию товарного знака его правообладателем является ООО «МИЛЛЕНИУМ ВОТЕР», Грузия (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой этикетку с изображением стилизованных гор, у подножия которых изображен человек, выливающий воду из кувшина. Слева от гор расположены два кружочка и полукруглое окошко. Словесный элемент обозначения «НАБЕГЛАВИ» выполнен буквами кириллического алфавита красного цвета. В верхней части этикетки расположено это же слово, выполненное буквами грузинского алфавита красного цвета. Под изображением человека с кувшином стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета

выполнена надпись «НАТУРАЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА». Знак охраняется в оранжевом, красном, черном, синем, сером, бордовом цветовом сочетании. Все слова на русском и грузинском языке в составе знака не охраняются.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.04.2007, в котором выражена просьба признать регистрацию №287968 товарного знака «НАБЕГЛАВИ» недействительной полностью, как произведенную в нарушение требований абз. 1 пункта 3 статьи 6 и абз. 2 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 г. № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166 ФЗ, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему.

Минеральная вода «НАБЕГЛАВИ» является одной из знаменитых вод Грузии. Её источники находятся в предгорьях Кавказского хребта у села Набеглави. Для осуществления розлива и реализации этой воды в июне 1997 года была создана компания ООО «Цкали Маргебели» в переводе на английский язык «Healthy Water LTD» (ООО «Хелси Вотер») – лицо, подавшее возражение, которое обладает исключительными авторскими правами на изображение, созданное в соответствии с договором на создание фирменного логотипа, заключенным 01.09.1997 между лицом, подавшим возражение, и художником Джумбером Кекелидзе.

С 1997 года изображение водолея на фоне гор стало эмблемой компании - лица, подавшего возражение, а этикеткой минеральной воды «НАБЕГЛАВИ», стала этикетка, тождественная оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 287968.

Поскольку правообладатель оспариваемого знака не получал согласия обладателя авторского права на воспроизведение в своем знаке вышеуказанного изображения, регистрация оспариваемого товарного

знака по свидетельству №287968 на имя правообладателя нарушает авторские права лица, подавшего возражение.

В возражении указано, что 05.08.1998 Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Грузии выдало лицензию лицу, подавшему возражение, на добычу минеральной воды «НАБЕГЛАВИ».

На территории Российской Федерации минеральная вода «НАБЕГЛАВИ» распространялась через единственного партнера - ООО «Холдинговая компания «ПРОМГРУПП», Москва, в соответствии с договором от 11.03.2002.

Таким образом, на дату (16.07.2004) подачи заявки № 2004715870/50 лицо, подавшее возражение, уже было известно в Российской Федерации в качестве производителя минеральной воды «НАБЕГЛАВИ».

По мнению лица, подавшего возражение, указанные факты свидетельствуют о том, что регистрация товарного знака «НАБЕГЛАВИ» по свидетельству №287968 на имя правообладателя вводит российского потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя.

В возражении также отмечено, что минеральная вода «НАБЕГЛАВИ», произведенная лицом, подавшим возражение, с 2002 года по 2004 год, т.е. ежегодно, проходила сертификацию, соответствующую российским нормам. Минеральная вода «НАБЕГЛАВИ» награждена дипломами и медалями в качестве участника различных выставочно-дегустационных акций, форумов и выставок.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака «НАБЕГЛАВИ» по свидетельству №287968 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- распечатка из базы данных регистрации № 287968 на 1 л.[1];
- копия лицензии на пользование недрами Грузии, серия 39, № 0241, тип ПС на грузинском языке с переводом на 8 л.[2];

- копия договора от 01.09.1997 между ООО «Цкали Маргებელი» и гражданином Джумбером Кекелидзе, предметом которого является создание фирменного логотипа ООО «Цкали Маргებელი» с использованием фигуры Водолея на грузинском языке с переводом на 5л.[3];
- акт приема-передачи работ по договору, заключенному 01.09.1997, г. Тбилиси, 01.10.1997 с переводом на 2л.[4];
- образец этикетки и эскизы к нему на 9 л.[5];
- копия свидетельства Грузинского национального Центра Интеллектуальной собственности «Сакпатенти» M13477 на товарный знак с переводом на 5л.+1л [6];
- копия Договора №1215 об исключительной дистрибуции от 11.03.2002, г. Москва, между Healthy Water LTD и ООО «Холдинговая компания ПРОМГРУПП» с приложениями и компенсационным соглашением от 11.03.2002 на 8 л.+9л. [7];
- копия Договора от 01.05.2002, г. Москва между ООО «Холдинговая компания ПРОМГРУПП» и ФГУП «ТД «Кремлевский» с разрешением использовать на этикетке минеральной воды «НАБЕГЛАВИ» логотип Агента на 2 л.+3л.[8];
- распечатка из базы данных регистрации № 242368 на 2 л.[9];
- копия таможенной декларации ТД 36198973 от 05.05.2004 на 1л. [10];
- копия таможенной декларации ТД 36198944 от 13.04.2004 на 1л. [11];
- товарная накладная № 36 от 29.04.04, счет-фактура 00000036 от 29.04.2004 на 2л. [12];
- товарная накладная №40 от 24.05.04, счет-фактура 00000040 от 24.05.2004 на 2л. [13];
- товарная накладная 42 от 01.06.04, счет-фактура 00000042 от 01.06.2004 на 2л.[14];

- копии Санитарно - эпидемиологического заключения №77.99.04.918.Д.003086.05.02 от 21.05.2002 и Сертификата соответствия № РОСС GE АЮ97 В.14783 срок действия с 21.05.2002 по 21.05.2003 на минеральную питьевую воду лечебно-столовую «Набеглави» на 2л.[15];

- копии Санитарно - эпидемиологического заключения №77.99.15.918.Д.001161.02.03 от 17.02.2003 и Сертификата соответствия № РОСС GE АЮ97 В.18987 срок действия с 05.01.2003 по 05.01.2004 на минеральную питьевую воду лечебно-столовую «Набеглави» на 2л.[16];

- копия Сертификата соответствия № РОСС GE АЮ97 В.27751 срок действия с 06.04.2005 по 06.04.2006 на минеральную питьевую воду лечебно-столовую «Набеглави» на 1л. +1л.[17];

- выписка из сертификационного центра остест-форум на 1л. [18];

- копия диплома, полученного Холдинговой компанией ПРОМГРУПП – участника выставочно-дегустационной акции «Экологически качественная продукция» от 27.02.200, Москва, за высокие органолептические параметры, качество и дизайн представленной продукции - минеральной воды «НАБЕГЛАВИ» на 1 л.[19];

- копия международной заявки, поданной на регистрацию в МБ ВОИС с переводом на 18 л.[20].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил на заседание коллегии Палаты по патентным спорам отзыв, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, указал следующее:

- материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не свидетельствуют о том, что у российского потребителя выработалась устойчивая ассоциация между названием фирмы производителя ООО «Healthy Water» и этикеткой, зарегистрированной по свидетельству №287968, поскольку представленные документы [7], [8], [19] не содержат информации о том, с какой этикеткой поставлялась минеральная вода «НАБЕГЛАВИ», кроме того, отсутствие документов об исполнении работ

по представленным договорам [7] [8] позволяют признать их только в качестве соглашений о намерениях;

- поскольку в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «НАБЕГЛАВИ» не имеет самостоятельной правовой охраны, любое лицо может использовать слово «НАБЕГЛАВИ» на упаковке товара, а представленные материалы не свидетельствуют, что на выставках были представлены товары с использованием этикетки, сходной с оспариваемым товарным знаком №287968;

- авторское право на этикетку по свидетельству №287968 принадлежит правообладателю и возникло в 1994 году, т.е. намного раньше, чем у лица, подавшего возражение, что подтверждается представленным договором на оказание дизайнерских услуг между ТОО «Тайфун II», Москва, и Г.А. Чихладзе, с приложенными к нему этикетками, и договорами о передаче имущественных прав сначала ООО «Тонас 2002», Москва, а затем от него правообладателю.

В отзыве также отмечено, что минеральная вода «НАБЕГЛАВИ», произведенная АО «Набеглави», с использованием дизайна этикетки, авторские права на которую принадлежали ТОО «Тайфун II», поставлялась на территорию Российской Федерации по договору поставки с Кавказской биржей ООО «369/2 «Кавказской биржи» от 05.05.1994 до 2001 года.

К отзыву приложены копии следующих документов:

- договор № 3/02 на оказание дизайнерских услуг г. Москва, 03.02.1994 и акт сдачи-приемки выполненных работ от 10.03.1994 на 3 л.[21];

- авторский договор № 2/11 от 30.11.2001 г. Москва и квитанция к приходному кассовому ордеру № 01 от 30.11.2001 на 3 л.[22];

- авторский договор № 4/12 от 24.12.2004 г. Москва на 2 л.[23];

- договор поставки № 4/15 от 05.05.1994, г. Тбилиси с приложением и актом приема-передачи продукции на 5 л.[24].

- договор поставки от 10.04.1998 между ТОО «Тайфун II» и ООО «Тандэу» о поставке минеральной воды «НАБЕГЛАВИ» с приложением

№ 1, актом приема - передачи продукции к договору и квитанцией к приходному ордеру № 36 от 10.09.1998 на 6 л.[25];

- договор поставки № 01/10 от 14.10.2005, г. Москва, между ООО «МИЛЛЕНИУМ ВОТЕР» и ООО «ФаргТраст» с приложением на 4л. [26];

- копия решения Палаты по патентным спорам от 27.10.2006 на 10л.[27].

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 287968.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам от лица, подавшего возражение, дополнительно были представлены следующие документы:

- заявление исполнительного директора а/о «Цкали Маргебели», зарегистрированное в ТПП Грузии №46/06 от 04.12.2006 о прекращении с 1992 года в Грузии производства минеральной воды «Набеглави» из-за закрытия завода и возобновлении производства с 1998 года и его перевод на русский язык на 2л. [28]:

- письмо № 05/1-16/3008 от 04.12.2006, подписанное Начальником департамента лицензий и разрешений Министерства окружающей среды и природных ресурсов Грузии, с указанием перечня лицензий на использование недр, выданных минеральной воде Набеглави, с переводом на русский язык на 4л.[29];

- письмо № 07-02 в/10050 от 6.12.2006, подписанное начальником налоговой инспекции г. Тбилиси, о том, что в единой электронной базе налоговой инспекции г. Тбилиси ООО «369/2 Кавказская биржа» не разыскивается на 4л. [30];

- справка №19 от 29.09.2006, подписанная Президентом ТПП г. Озургети на 1л.[31];

- выписка из Указа Президента РСФСР от 15.11.1991 №213 (утратившего силу 23.12.2000) о запрете на территории РСФСР расчетов

и платежей между юридическими лицами, а также между юридическими лицами и гражданами в иностранной валюте на 2л.[32];

- нотариально заверенное письмо Г. Пачошвили на 2л.[33];
- выписка из Закона РСФСР от 25.12.1990 №442-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» (статья 11); выписка из Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 6); выписка из Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (статья 59) на 2л.[34];
- копия Экспертного заключения по идентификации образцов минеральной воды «Набеглави» Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии Минздрава России №14/737 от 05.01.2003 на 3л.[35].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления заявки № 2004715870/50 на регистрацию товарного знака (16.07.2004) правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (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 абзацем 3 пункта 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой горизонтально ориентированную прямоугольную этикетку, в центральной части которой расположено стилизованное изображение гор и фигура коленопреклоненного человека, выливающего воду из кувшина, под изображением человека выполнена надпись стандартным шрифтом буквами русского алфавита «НАТУРАЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА». Ниже расположена надпись «НАБЕГЛАВИ» стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита красного цвета большего размера по сравнению с предыдущей надписью. Над изображением гор слева расположены два круга. В верхней части выполнена надпись буквами грузинского алфавита. Вышеуказанные словесные и изобразительные элементы заключены в прямоугольную рамку, слева от которой изображен полукруг красного цвета. Все слова на русском и грузинском языках в составе знака не охраняются.

Согласно справочным материалам слово «Набеглави» представляет собой название села в предгорьях Кавказского Хребта в регионе Гурия, Грузия, где на поверхность выходят источники минеральной воды.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [2], [28]-[29] следует, что производство минеральной воды «Набеглави» было

прекращено в 1992 году и возобновилось только в 1998 году, при этом лицо, подавшее возражение, получило лицензию №0241 от 05.08.1998 на добычу и переработку минеральной воды «Набеглави» на территории села Набеглави Чохатурского района.

01.09.1997 между лицом, подавшим возражение, (Заказчик) и Джумбером Кекелидзе (Исполнитель) был заключен договор о создании фирменного логотипа на основе идей, представленных Заказчиком, с использованием фигуры водолея, в котором, в частности, указано, что Исполнитель согласен с тем, что утвержденное фирменное логотип представляет собой собственность лица, подавшего возражение (пункт 2.6 статьи 2 указанного договора). Исполнение указанного договора подтверждено представленным актом приема-передачи работ от 01.10.1997 [4], однако, к акту не приложен вариант завершеного логотипа, что не позволяет установить объект авторского права, а представленные эскизы [5] не содержат указания на дату их создания.

С другой стороны правообладатель в своем отзыве утверждает, что именно ему принадлежат имущественные авторские права на дизайн этикетки, положенной в основу оспариваемого товарного знака по свидетельству № 287968. В доказательство этого утверждения им представлены документы [21]-[23], включающие договор [21] от 03.02.1994 на оказание дизайнерских услуг по созданию этикетки для минеральной воды, а также авторские договоры [22], [23] на передачу исключительных имущественных прав на этикетку минеральной воды, в результате которых правообладатель приобрел авторские права на этикетку, положенную в основу товарного знака №287968.

Вместе с тем, в материалах дела отсутствует документальное подтверждение того, что правообладатель товарного знака, в лице ООО «МИЛЛЕНИУМ ВОТЕР» и обладатель авторских прав на этикетку, в лице ООО «ПАЧО ИНВЕСТ», являются одним и тем же юридическим лицом.

Таким образом, указанный спор о правомерности регистрации оспариваемого товарного знака по пункту 3 статьи 7 Закона не может быть решен в рамках рассмотрения возражения Палатой по патентным спорам, поскольку рассмотрение споров об авторских правах отнесено к компетенции судов.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака «НАБЕГЛАВИ» по свидетельству № 287968 ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя следует указать следующее.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы [2]-[19] свидетельствуют о том, что, являясь обладателем лицензии на добычу и переработку минеральной воды Набеглави с 1998 года, в 2002 году оно заключило договор [7] об исключительной дистрибуции с ООО «Холдинговая компания ПРОМГРУПП» (Дистрибьютор), согласно которому лицо, подавшее возражение, предоставило Дистрибьютору комплекс исключительных монопольных прав на приобретение и реализацию на территории Российской Федерации товаров, в частности минеральной воды «НАБЕГЛАВИ». В приложении 1 к указанному договору представлена этикетка, имеющая высокую степень сходства с оспариваемым товарным знаком.

Представленные таможенные декларации [10]-[11] подтверждают, что в 2004 году на территорию Российской Федерации в значительном количестве поступала минеральная вода «НАБЕГЛАВИ», производителем которой является лицо, подавшее возражение. Получателем указанной продукции являлось ООО «Холдинговая компания ПРОМГРУПП», которая реализовывала минеральную воду «НАБЕГЛАВИ» на территории Российской Федерации [12]-[14].

Качество минеральной воды «НАБЕГЛАВИ», производителем которой является лицо, подавшее возражение, удостоверяется санитарно-

эпидемиологическими заключениями [15]-[16], полученными в 2002 и 2003 годах, и сертификатами соответствия [15]-[17].

То, что минеральная вода «НАБЕГЛАВИ», произведенная лицом, подавшим возражение, реализовывалась на территории Российской Федерации с этикеткой, положенной в основу оспариваемого товарного знака по свидетельству №287968, подтверждается также экспертным заключением Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии Минздрава России [35], на основании которого выдан сертификат соответствия [17], в котором указано, что сертифицируемая продукция снабжена стандартными этикетками с указанием изображения товарного знака по свидетельству Грузии М 13477, изготовитель – компания «Healthy Water Ltd.», с. Набеглави, Грузия.

Упомянутое изображение товарного знака Грузии М 13477 [6] с приоритетом от 28.09.1999, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, практически воспроизводит этикетку по оспариваемому свидетельству №287968.

Таким образом, материалы, представленные лицом, подавшим возражение, свидетельствуют о том, что на дату 16.07.2004 поступления заявки №2004715870/50 на российском рынке в значительных количествах присутствовала минеральная вода «НАБЕГЛАВИ», произведенная лицом, подавшим возражение, и маркированная этикеткой, сходной с товарным знаком «НАБЕГЛАВИ» по свидетельству №287968, в силу чего можно сделать вывод о том, что у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь между этикеткой минеральной воды «НАБЕГЛАВИ», положенной в основу товарного знака по свидетельству №287968, и производителем этой минеральной воды в лице ООО «Хелси Вотер» (Healthy Water Ltd.), т.е. лицом, подавшим возражение.

Указанное позволяет сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно

производителя минеральной воды и услуг 35 класса МКТУ, связанных с этим товаром.

Вместе с тем документы [24]-[26], представленные правообладателем, представляют собой договоры о поставках на российский рынок с 1994 года минеральной воды «Набеглави» производства АО «Набеглави» через ТОО «Тайфун II», которое, являясь в это время владельцем прав на дизайн этикетки, положенной в основу товарного знака по свидетельству №287968, реализовывало на территории Российской Федерации минеральную воду, маркированную этими этикетками. Однако из документов [28]-[29] следует, что в указанный период времени минеральная вода «НАБЕГЛАВИ» в Грузии не добывалась, и АО «Набеглави» лицензии на добычу и переработку минеральной воды «НАБЕГЛАВИ» не получало. Документы, подтверждающие пересечение границ Российской Федерации при поставке минеральной воды «НАБЕГЛАВИ» по этим договорам, отсутствуют.

В силу отмеченного выше коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о реальности произведенных поставок минеральной воды производства АО «Набеглави» на территорию Российской Федерации.

Поскольку правообладатель не представил документов, подтверждающих, что минеральная вода, маркированная товарным знаком «НАБЕГЛАВИ» по свидетельству №287968, действительно добывалась и перерабатывалась в селе Набеглави Чохатурского района Грузии, можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды» и услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением минеральной воды (для третьих лиц) и снабженческими услугами для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей минеральной водой), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 05.04.2007 и признать
недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку
«НАБЕГЛАВИ» по свидетельству №287968 полностью.**