

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 21.12.2012. 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 местонахождения 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). Далее 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-quinquis В-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 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 возражения, поданного 13.04.2012 [4];
- копии листов издания «Памятники природы Сарова», Саров, 1999 [5];
- распечатка регистрации № 4 (НМПТ «САРОВА») [6];
- копии листов Экспертного заключения № 14/387 от 20.11.2006 [7];
- распечатки словарных определений из сети Интернет [8];
- копии листов исследования «Памятник природы Саровские серебряные ключи», Саров, 2007 [9];
- распечатка Обзора российского рынка бутилированной воды и безалкогольных напитков, август 2007 года [10];
- копия свидетельства «СОЮЗУПАК» № 155 от 22.07.1996, выданная АОЗТ «Божественные источники Сарова» [11];
- копии почетных грамот и дипломов [12].

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:

- приобретение оспариваемым товарным знаком дополнительной различительной способности доказано и подтверждено судебными актами. Производство и реализация минеральной воды и других безалкогольных напитков (лимонадов) были начаты с 1997 года. Также следует принять во внимание объемы, интенсивность и длительность производства и реализации указанных товаров в течение более чем 13-летнего периода;
- доводы возражения по существу строятся на переоценке вступивших в законную силу судебных актов;

- возражением не доказан довод о том, что обозначение «САРОВА» ассоциируется у потребителей с известным местом добычи минеральной воды. Определенной исторической известностью если и обладает, то совершенно иное обозначение, а не «САРОВА»;

- не обоснован и довод о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение ни относительно места происхождения товара, ни относительно особых свойств товара;

- как следует из нормы пункта 16 Положения НМПП должно охраняться до даты регистрации товарного знака, однако на момент регистрации оспариваемого товарного знака – 22.12.1992 НМПП «Сарова» даже не было подано на регистрацию (дата регистрации НМПП – 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 относится 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 [13].

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

На заседании коллегии, состоявшемся 24.04.2013, от лица, подавшего возражение, поступили доводы и материалы [14] 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 г) 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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу

на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, 24.04.2013 поступила просьба об отзыве возражения.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 21.12.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 109114/1.