

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Экспертной комиссии о результатах рассмотрения возражения заявления,
поданного в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности**

Экспертная комиссия на своем заседании, состоявшемся 04.09.2012, рассмотрела возражение, поданное Открытым акционерным обществом «Минеральная вода и напитки», г. Саров (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара (далее – НМПТ) «САРОВА» (свидетельство № 4/3) по заявке № 2007714865, при этом установлено следующее.

Регистрация наименования места происхождения товара «САРОВА» произведена по заявке № 92013536, поданной 09.12.1992. Согласно сведениям Государственного реестра наименований мест происхождения товаров Российской Федерации (далее – Государственный реестр наименований) указанное наименование зарегистрировано 25.05.1994 в отношении товара – минеральная вода. Исключительное право использования данного наименования на дату подачи возражения предоставлено 04.10.2007 по заявке № 2007714865 с приоритетом от 21.05.2007 ООО «Гринтаун», г. Саров (свидетельство № 0004/3). Срок действия свидетельства № 4/3 – 21.05.2017.

В возражении, поступившем 05.04.2012, лицом, его подавшим, выражено мнение о несоответствии обозначения «САРОВА» требованиям пункта 1 статьи 30 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Позиция лица, подавшего возражение, основана на следующем:

- правовая охрана обозначению «САРОВА» в качестве НМПТ могла быть предоставлена только при условии, что данное обозначение может применяться как указание на товар, обладающий особыми свойствами;

- однако обозначению «САРОВА» в настоящее время предоставлена «двойная охрана»: в качестве НМПТ и товарного знака, при этом знак зарегистрирован ранее НМПТ. Правовая природа НМПТ и товарного знака совершенно различна и существование данных средств индивидуализации одновременно приводит к их смешению на рынке безалкогольных напитков;

- следует отметить, что товарный знак «САРОВА» охраняется и может быть использован правообладателем в отношении любых безалкогольных напитков (товары 32 класса МКТУ: минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки) вне зависимости от особых свойств;

- товарный знак «САРОВА» активно использовался, в результате чего для минеральной воды и иных безалкогольных напитков он приобрел дополнительную различительную способность среди потребителей именно как знак производителя – лица, подавшего возражение (далее по тексту возражения приведен подробный анализ деятельности по производству и маркировке минеральной воды «САРОВА»);

- наличие НМПТ «САРОВА» приводит к реальному смешению на рынке. Третьи лица оформляют право пользования оспариваемого НМПТ именно с целью нарушения исключительных прав на товарный знак. Так, например, ООО «Гринтаун» (свидетельство № 4/3) начало использовать его на лимонадах, и в Постановлении арбитражного суда (по иску лица, подавшего возражение) было установлено, что в действиях ООО «Гринтаун» имеются признаки недобросовестной конкуренции;

- действовавшей на дату приоритета оспариваемого НМПТ редакцией Закона не предусмотрено предоставление охраны в качестве НМПТ производным наименованиям;

- приложенные к заявке на регистрацию НМПТ заключения содержат лишь указания на свойства минеральной воды без обоснования их зависимости от места происхождения товара (г. Саров);

- заинтересованность лица, подавшего возражения, обусловлена тем, что использование третьими лицами НМПТ нарушают права на товарный знак, принадлежащий ОАО «Минеральная вода и напитки». При этом лица, получившие право пользования НМПТ, получают необоснованные преимущества и наносят значительный ущерб лицу, подавшему возражение, размывая различительную способность принадлежащего ему товарного знака. Кроме того, оспариваемое НМПТ создает препятствия и самому лицу, подавшему возражение, поскольку ограничивает его право на пользование и распоряжение товарным знаком «САРОВА».

К возражению приложены следующие документы:

- копии и распечатки судебных актов: Постановления Первого арбитражного апелляционного суда (г. Владимир) от 19.01.2009, Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда (г. Москва) от 22.09.2011, Решения Арбитражного суда города Москвы от 09.06.2011, Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 18.01.2012 [1];

- копии накладных (товарных накладных) за 1999-2011 г.г. [2];

- копия проекта Концепции продвижения торговой марки воды «САРОВА» [3];

- копия Программы продвижения минеральной воды «Сарова» [4];

- копия Отчета по результатам исследования восприятия потребителями цен на минеральную воду «Сарова», «Архыз», «Я» [5];

- копия санитарно-эпидемиологического заключения [6];

- распечатки этикеток [7];

- копии Отчетов о проведенных мероприятиях... «ВОЗЬМИ «САРОВА» В ДОРОГУ!» [8];

- копии Отчетов аудита розничной торговли минеральной водой и лимонадами марки «Сарова» в г. Н. Новгород, в г. Саров [9];
- копии материалов договора № 1808 от 18.08.1997 [10];
- копии материалов договоров: № 25/06-01 от 25.06.2002, № 03/12-01 от 03.12.2002, № 67 от 03.11.2000, 26/10 от 26.10.2000, б/н от 26.10.2000, б/н от 04.11.2000, № 497а/VI от 03.11.2000 и др. [11];
- копии Решений Арбитражного суда Нижегородской области от 11.06.2008, от 20.11.2008, от 06.11.2008, от 08.12.2008 [12].

На основании представленных доводов и материалов лицом, подавшим возражение, изложена просьба признать недействительным предоставление исключительного права на НМПТ «САРОВА» согласно свидетельству № 4/3.

В адрес обладателя свидетельства № 4/3 было направлено уведомление от 27.06.2012 с приложением экземпляра возражения с предложением подтвердить или опровергнуть доводы, изложенные в возражении, и представить подтверждающие его позицию документы.

Обладатель свидетельства 29.08.2012 представил письменные пояснения, существо доводов которых сводится к следующему:

- выводы лица, подавшего возражение, о несоответствии НМПТ «САРОВА» требованиям законодательства и отсутствию зависимости особых свойств, указанных в Государственном реестре наименований, от природных условий, характерных для данного географического объекта, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела;
- на дату подачи заявки и регистрации НМПТ «САРОВА» (29.12.1992) обозначение «САРОВА» использовалось на географических (топографических) картах Пензы, Первомайска (далее приведен подробный анализ возникновения и изменения названия «САРОВА»);
- особые свойства минеральной воды, для которой зарегистрировано НМПТ «САРОВА» по заявке № 2007714865 (свидетельств № 4/3), совпадают с совокупностью особых свойств, приведенных в базовой заявке № 92013536, согласно которой испрашивалось предоставление правовой охраны

обозначению «САРОВА» в качестве НМПТ, что в полной мере соответствует требованиям законодательства в области НМПТ.

Кроме того, в письменных пояснениях приведен подробный анализ законодательства, действовавшего на момент подачи заявки, и необходимости его применения с точки зрения возможности регистрации производного или исторического названия географического объекта.

В обоснование своих доводов обладателем свидетельства представлены следующие материалы:

- копии и распечатки судебных актов: Решения Арбитражного суда г. Москвы от 06.11.2009, Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда (г. Москва) от 17.03.2010, Постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 23.06.2010 [13];

- копия экспертного заключения № 14/389 от 26.12.2006 [14].

На основании представленных доводов и материалов обладатель свидетельства № 4/3 просит отказать в удовлетворении возражения от 05.04.2012.

Изучив материалы дела, Экспертная комиссия установила следующее.

С учетом даты (05.04.2012) поступления возражения и даты (21.05.2007) приоритета заявки № 2007714865 правовая база для рассмотрения возражения включает в себя Кодекс и Закон Российской Федерации от 23.09.92г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1535 Кодекса предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара может быть оспорено и признано недействительным в течение всего срока действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара (статья 1531 Кодекса).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1535 Кодекса заинтересованное лицо по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1535 Кодекса, может подать возражение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 30 Закона наименование места происхождения товара - это обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта (далее - географический объект) или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, оспаривается предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ, удостоверенного свидетельством № 4/3.

Решение о предоставлении права пользования ранее зарегистрированным НМПТ «САРОВА» было принято 18.09.2007 по заявке № 2007714865 и содержит описание особых свойств товара, указанных в Государственном реестре наименований в отношении данного НМПТ. Изложенные в упомянутом решении особые свойства совпадают также с совокупностью особых свойств, приведенных в заключении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.02.2007, неотъемлемой частью которого является заключение Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Федерального государственного учреждения Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии (далее – Заключение ФГУ «РНЦ ВМиК Росздрава»), представленное 21.05.2007.

В качестве вида товара и описания его особых свойств указано следующее: «минеральная вода «Сарова» относится к маломинерализованным (степень минерализации 0,4 – 0,5 г/л) водам гидрокарбонатного магниево-кальциевых состава. Основной химический состав (мг/л): бикарбонаты 230-320, сульфаты 25-60, хлориды менее 25, натрий+калий менее 10, кальций 50-100, магний 20-40. По органолептическим свойствам минеральная вода «Сарова» представляет собой бесцветную, прозрачную жидкость, пресную на вкус, без запаха, осадка и механических примесей. Минеральная вода «Сарова» является природной питьевой столовой водой и может применяться без ограничения в качестве столового напитка».

Необходимо обратить внимание, что указанные выше документы, на основании которых было принято решение о регистрации НМПТ, имеющиеся в материалах заявки № 2007714685, содержат указание на то, что природная минеральная вода «Сарова» добывается на участке водозабора, обладающего специфическими особенностями (локализация водозаборных участков г. Сарова в северо-западной части бассейна, в разрезе которого преобладают трещиноватые известняки, доломиты, в зоне активного водообмена). Указано, что основными факторами, формирующими ионно-солевой состав подземных вод, являются процессы выщелачивания кальция и магния инфильтрационными водами, поступающими по трещиноватым зонам. Также материалы включают данные об органолептических и физико-химических показателях воды – сведений, напрямую связанных с природными условиями конкретной местности.

Следует отметить, что в Государственном реестре наименований отсутствуют последующие изменения указания товара и описания его особых свойств, которые характеризуют зарегистрированное НМПТ «САРОВА».

Таким образом, в материалах возражения отсутствуют документы, которые могли бы позволить Экспертной комиссии однозначно установить, что лицом, подавшим возражение, доказано утверждение о том, что

производимый владельцем свидетельства товар не обладал особыми свойствами, указанными в Государственном реестре наименований, на дату предоставления исключительного права пользования НМПТ «САРОВА».

Что касается довода о том, что действовавшим законодательством не предусмотрено предоставление в качестве НМПТ производным наименованиям, Экспертная комиссия отмечает, что он не может быть признан убедительным, поскольку редакция Закона 2002 года устанавливала, что наименование места происхождения товара – это современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта или производное от такого наименования.

Кроме того, в Правилах составления и подачи заявки на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, утв. Роспатентом 29 декабря 1992 г. (далее – Правила НМПТ), устанавливалось следующее.

В соответствии с пунктом 6.1 Правил НМПТ обозначение, заявляемое на регистрацию в качестве наименования места происхождения товара, должно быть названием географического объекта или содержать такое название. Обозначение может быть представлено как существительное в именительном падеже (например, "Хохлома", "Гжель", "Федоскино") или как прилагательное, образованное от существительного, являющегося названием географического объекта, с добавлением видового (родового) обозначения товара (например, "Тульский пряник", "Павловопосадские платки", "Дымковская игрушка"), или названия промысла или отрасли производства (например, "Ростовская финифть", "Якутская резьба по кости"), или вымышленного, фантазийного обозначения (например, "Цимлянское игристое" для вина, "Беломорские узоры" для резьбы по дереву).

При этом целесообразно указать, что в материалах дела (в заявке и заключениях) имеется указание на историческое название – географические границы объекта – территория ЗАТО Арзамас-16, ранее именуемая «Сарова». Также можно привести ряд источников информации, в которых имеется

указание на историческое название города – Сарова (например, «Саров: прошлое и настоящее», А.А. Агапов, ГП «Республиканская типография «Красный Октябрь», 2002, стр. 113), а именно, с 1927 по 1946 г.г. среди названий поселка имелось название Сарова.

Доводы лица, подавшего возражение, о том, что судебным актом было установлено, что в действиях ООО «Гринтаун» по использованию обозначения «САРОВА» на этикетках и пробках безалкогольных среднегазированных напитков («КОЛА», «Тоник») имеются признаки недобросовестной конкуренции, не могут быть приняты во внимание в рамках данного возражения, поскольку исключительное право на НМПТ по свидетельству № 4/3 действует в отношении товара «минеральная вода».

Относительно доводов возражения о приобретении товарным знаком «САРОВА» по свидетельству № 109114/1 дополнительной различительной способности и столкновении прав на данный товарный знак и рассматриваемое НМПТ, необходимо указать, что они не могут быть приняты во внимание, поскольку не являются основанием для оспаривания предоставления правовой охраны НМПТ или предоставления исключительного права на такое НМПТ.

Таким образом, Экспертная комиссия, исследовав и оценив представленные лицом, подавшим возражение, документы и доводы, не находит оснований для удовлетворения возражения, поступившего 05.04.2012.

Учитывая вышеизложенное, Экспертная комиссия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: **отказать в удовлетворении возражения от 05.04.2012, оставить в силе исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара по свидетельству № 4/3.**