

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.04.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №536997, поданное Акционерным обществом «Кавминкурортресурсы», г. Ессентуки и Обществом с ограниченной ответственностью «ТЭСТИ», г. Железноводск (далее – лица, подавшие возражение; АО «КМКР», ООО «ТЭСТИ»), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак **«ДОЛИНА НАРЗАНОВ»** по заявке №2014800584 зарегистрирован 16.03.2015 Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №536997 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Нарзан Крымский», 298105, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Симферопольская шоссе, 56В (далее – правообладатель; ООО «Нарзан Крымский») в отношении товаров и услуг 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Государственная регистрация данного товарного знака (знака обслуживания) с приоритетом от 22.03.2004 осуществлена по заявлению о признании действия исключительного права на территории Российской Федерации на основании статьи 13¹ Федерального закона от 18.12.2006 №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Кодекса» (далее - Закон), удостоверенного свидетельством Украины №48610. Информация о регистрации

товарного знака была опубликована 12.04.2015 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №7 за 2015 год. Срок действия регистрации товарного знака продлен до 22.03.2024.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №536997 товарного знака в отношении всех товаров и услуг произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках).

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- 29.12.1995 на территории РФ в отношении минеральной воды Кисловодского месторождения минеральных вод было зарегистрировано наименование места происхождения товара (далее - НМПТ) «НАРЗАН» №15;

- «Нарзан» в качестве названия источника минеральной воды Кисловодского месторождения является географическим объектом и известен с 19 века, что следует из разъяснений руководителя Федеральной службы геодезии и картографии России (письмо от 25.12.1998, исх. №7-618);

- зачастую, исходя из этимологии слова «Нарзан» (напиток богатырей), таким обозначением называю любую минеральную воду, что неверно;

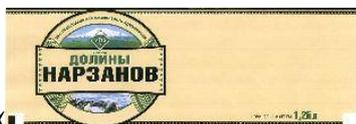
- «Нарзаном» называются именно минеральные воды, добываемые в пределах г. Кисловодска, в силу чего это наименование не может употребляться с другими географическими объектами и словесными обозначениями, например, «ТАВРИДЫ» и «ДОЛИНА»;

- в настоящее время обладателями свидетельства на право пользования НМПТ «НАРЗАН» являются: ООО «УЗРМВ «Аква-Вайт» (свидетельство №15/3), АО «Кавминкурортресурсы» (свидетельство №15/4), ООО «ТЭСТИ» (свидетельство №15/5), АО «Нарзан» (свидетельство №15/6);

- АО «КМКР» и ООО «ТЭСТИ», являясь обладателями свидетельств на право пользования НМПТ «НАРЗАН», заинтересованы в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ДОЛИНА НАРЗАНОВ», поскольку оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с НМПТ «НАРЗАН» №15 и способен ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения (производства) товаров;

- Заключением Лаборатории социологической экспертизы №40-2020 от 10.04.2020 подтверждается вероятность смешения оспариваемых товарных знаков с НМПТ «НАРЗАН» в гражданском обороте;

- в 2013 году Роспатентом рассматривалось возражение ЗАО «ВИСМА» от 18.01.2013 на решение об отказе в регистрации заявленного обозначения



«ДОЛИНЫ НАРЗАНОВ» в качестве товарного знака по заявке №2011709423. Отказ Роспатента в удовлетворении возражения ЗАО «ВИСМА» был обусловлен сходством заявленного обозначения с НМПТ «НАРЗАН».

Учитывая изложенное, лица, подавшие возражение, просят признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №536997 недействительным полностью.

В подтверждение доводов возражения лицами, подавшими возражение, представлены следующие документы (копии):

(1) Распечатка из электронного реестра товарных знаков в отношении товарного знака «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» по свидетельству №536997;

(2) Свидетельство об исключительном праве на НМПТ «НАРЗАН» №15/4;

(3) Свидетельства об исключительном праве на НМПТ «НАРЗАН» №15/5;

(4) Лицензия на пользование недрами №СТВ 01246 МЭ на имя АО «КМКР»;

(5) Заключение Лаборатории социологической экспертизы №40-2020 от 10.04.2020;

(6) Протокол осмотра доказательств от 10.04.2020 интернет-ресурса <https://anketer.org/survey08042020.html>;

(7) Пояснительная записка к протоколу осмотра доказательств;

(8) Пояснительная записка к CD диску и ссылке на файл с контрольными аудиозаписями;

(9) Заключение коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения ЗАО «ВИСМА» об отказе в гос. регистрации товарного знака по заявке №2011709423;

(10) Устав АО «КМКР»;

(11) Свидетельство о государственной регистрации АО «КМКР»;

(12) Свидетельство о постановке на налоговый учёт АО «КМКР»;

(13) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «КМКР»;

(14) Устав ООО «ТЭСТИ»;

(15) Свидетельство о государственной регистрации ООО «ТЭСТИ»;

(16) Свидетельство о постановке на налог, учёт ООО «ТЭСТИ»;

(17) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЭСТИ».

Кроме того, после принятия возражения к рассмотрению, лица, его подавшие, представили дополнение к возражению, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.07.2020, в котором провели более подробный анализ сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного НМПТ «НАРЗАН», а также указали на то, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно свойств (качества) товаров (услуг), а также изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

Дополнение к возражению в качестве приложения включало следующие документы:

(18) Решение Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2019 по делу №СИП-479/2019, касающееся вопроса сходства обозначения «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЛЕГЕНДА КЛИНКА / ZLATOUSTOVSKAYA LEGENDA KLINKA» по заявке №2017729517 и НМПТ «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ГРАВЮРА НА СТАЛИ» №7;

(19) Решение Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2020 по делу №СИП-839/2019, касающееся вопроса сходства обозначения «ВОЛОГОДСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» по заявке №2018709818 и НППТ «ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО» №3.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил свои доводы в защиту регистрации товарного знака, которые сводятся к следующему:

- при подаче настоящих возражений по основаниям, касающимся сходства до степени смешения оспариваемых товарных знаков с НМПТ «НАРЗАН» (пункт 7 статьи 1483 Кодекса), пропущен 5-летний срок, предусмотренный пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса;

- для «крымских» товарных знаков предусмотрен особый порядок регистрации и оспаривания, в частности, не предусмотрена возможность оспаривания предоставления им правовой охраны при сходстве или тождестве до степени смешения с ранее получившими правовую охрану на территории Российской Федерации средствами индивидуализации;

- на дату приоритета оспариваемого товарного знака «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» (приоритет от 11.05.2004) отсутствовала возможность его смешения со средствами индивидуализации лиц, подавших возражение, поскольку исключительное право на использование НМПТ «НАРЗАН» (свидетельства №15/4 и №15/5) АО «КМКР» получило 04.12.2017 по заявке №2017736300 от 04.09.2017, а ООО «ТЭСТИ» соответственно 16.10.2018 по заявке №2018729759 от 16.07.2018;

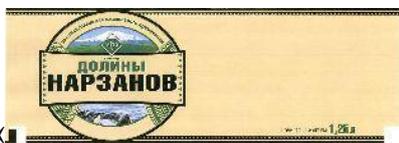
- возможность смешения оспариваемого товарного знака и НМПТ «НАРЗАН» отсутствует, поскольку АО «КМКР» согласно официальной информации, опубликованной на его сайте, ничего, кроме косметики и лечебной грязи не производит, а ООО «ТЭСТИ» не представило информации о том, что является производителем минеральной воды;

- между оспариваемым товарным знаком «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» и НМПТ «НАРЗАН» отсутствует сходство до степени смешения, поскольку имеются явные фонетические отличия;

- также сопоставляемые обозначения имеют разную семантику, поскольку обозначение «НАРЗАН» (от кабард. нарт-санэ «напиток нартов», «напиток богатырей») ассоциируется с лечебно-столовая сульфатно-гидрокарбонатной натриево-магниевой-кальциевой природной питьевой минеральной водой и

одноименным источником в Кисловодске, см. Википедию и энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона), а оспариваемый товарный знак представляют собой грамматически и лексически связанное словосочетание, где слово «ДОЛИНА» доминирует;

- материалами возражения не доказано, что словосочетание «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» ассоциируется с каким-то конкретным географическим объектом – г. Кисловодском или Республикой Крым, при этом, исходя из текста решения Роспатента по результатам рассмотрения возражения, поданного ЗАО «ВИСМА» от 18.01.2013 на решение об отказе в регистрации заявленного обозначения



«ДОЛИНЫ НАРЗАНОВ» №15 и «УРОЧИЩЕ ДОЛИНЫ НАРЗАНОВ» №84, которые сосуществуют друг с другом;

- правообладателем ставится под сомнение достоверность результатов Заключения Лаборатории социологической экспертизы №40-2020 от 10.04.2020, поскольку это исследование проводилось посредством Интернет-опроса, опрошенные в 2020 году респонденты не могут корректно отвечать на ретроспективные вопросы, связанные с определенной датой в прошлом (22.03.2004), вопросы анкеты сформулированы некорректно, в частности, в них фигурирует ссылка на месторождение или источник Нарзан, которого не существует, и не содержится указания на минеральную воду из Крыма (Тавриды);

- вступившими в законную силу судебными актами по делу №А63-14231/2017, в котором правообладатель был истцом, а АО «КМКР» - третьим лицом, установлено отсутствие сходства между обозначениями «НАРЗАН ТАВРИДЫ» и «НАРЗАН»;

- во вступивших в законную силу судебных актах по делу №А40-38812/15 было исследовано письмо Минздравсоцразвития от 10.11.2014 №14/922, согласно которому наименованием «НАРЗАН» исторически обозначаются минеральные воды определенного типа (подтипа) без какой-либо географической привязки, которые

могут встречаться в пределах разных месторождений и в разных регионах России, использование обособленно обозначения «НАРЗАН» как наименование минеральной воды по месту ее происхождения некорректно и требует дополнения в виде географической привязки: Кисловодский, Эльбрусский;

- ранее Роспатент в своем решении от 16.04.2020 по результатам рассмотрения возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «АРХЫЗСКАЯ» по свидетельству №186741, указал, что при сопоставлении спорного товарного знака с НМПТ «АРХЫЗ» №52 следует принять во внимание, что у лица, подавшего возражение, право использования НМПТ возникло гораздо позднее приоритета оспариваемого товарного знака;

- причиной подачи настоящих возражений против предоставления правовой охраны оспариваемым товарным знакам по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, явилась попытка обойти положения статьи 13.¹ Закона, однако разделение «абсолютных» и «относительных» оснований для отказа в регистрации товарных знаков являются концептуальными как в российском, так и в международном законодательстве;

- положения же пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках закрепляют «абсолютные» основания для отказа в регистрации товарного знака и касаются случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим в заблуждение потребителя в отношении конкретных товаров, в данном же случае товарный знак «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» сам по себе не соответствующих действительности представлений о товаре не вызывает;

- с учетом изложенного наличие или отсутствие у правообладателя хозяйственной деятельности на территории Кавказских минеральных вод, равно как и наличие или отсутствие каких-либо соглашений с хозяйствующими субъектами данного региона, не могут влиять на оценку соответствия заявленного обозначения положениям пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Учитывая все вышеизложенное, правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №536997 в силе.

В качестве документов, иллюстрирующих доводы отзыва, правообладателем представлены следующие материалы (копии):

(20) Распечатка с сайта АО «КМКР»;

(21) Решение по делу №А63-14231/2017;

(22) Решение по делу №А40-38812/2015;

(23) Решение Роспатента по возражению от 04.04.2017, поданному АО «Нарзан» против представления правовой охраны товарному знаку по свидетельству «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» по свидетельству №536997 по основаниям пунктов 3 и 7 статьи 1483 Кодекса;

(24) Решение Роспатента от 16.04.2020 по возражению от 05.06.2019, поданному ЗАО «Аквалайн» против предоставления правовой охраны товарному знаку «АРХЫЗСКАЯ» по свидетельству №186741;

(25) Письмо Минздрава РФ от 27.07.2016 №17-5/10/2-617;

(26) Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2017 по делу №СИП-679/2016, касающееся выводов о возможности обозначения «ЗОЛОТО АЗЕРБАЙДЖАНА» по заявке №2014711227 вводить потребителя в заблуждение в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива, изготовленные в Азербайджане»;

(27) Постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2017 по делу №СИП-680/2016, касающееся выводов о возможности обозначения «ЗОЛОТО ГРУЗИИ» по заявке №2014707440 вводить потребителя в заблуждение в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением пива, изготовленные в Азербайджане»;

(28) Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Нарзан Крымский»;

(29) Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Крымсервис»;

(30) Договор №12/07/2017 от 12.07.2017 на производство продукции под товарным знаком заказчика, заключенный между ООО «Кисловодский Нарзан» (производитель) и ООО «Нарзан Крымский» (заказчик);

(31) Специальное разрешение на пользование недрами Министерства охраны окружающей естественной среды Украины №3434 от 11.12.2008, участок «Нарзан

Крымский» г. Феодосия, выдан ООО «Нарзан Крымский», Автономная Республика Крым, г. Ялта, пгт Форос;

(32) Декларация о готовности объекта (Реконструкция цеха по розливу воды на территории базы МКП «Крымавтосервис», Республика Крым, г. Феодосия, Симферопольское шоссе 56-В) к эксплуатации от 16.07.19, выдана ООО «Крымсервис»;

(33) Договор аренды №1118 аренды земельного участка от 23.10.2018 (Республика Крым, г. Феодосия, Симферопольское шоссе 56-В, зона «Байбуга» №85), заключенный между Администрацией г. Феодосия Республики Крым и гражданской РФ Дзюба Юлией Анатольевной (учредитель ООО «Нарзан Крымский» и ООО «Крымсервис»);

(34) Договор субаренды земельного участка от 18.03.2019 (Республика Крым, г. Феодосия, Симферопольское шоссе 56-В, зона «Байбуга» №85), заключенный между гражданской РФ Дзюба Юлией Анатольевной и ООО «Крымсервис».

Также следует указать, что правообладатель представил дополнение к отзыву, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.07.2020, в котором отмечается, что дополнение к возражению от 03.07.2020 подпадает под действие пункта 2.5 Правил и не может быть предметом рассмотрения в рамках настоящего возражения. Также правообладателем указывается на то, что приведенные в заключении Лаборатории социологической экспертизы сведения о том, что обозначение «НАРЗАН» может ассоциироваться только с Кавказом, опровергается фактическими данными, касающимися выпуска бутилированной минеральной воды «КРЫМСКИЙ НАРЗАН» в период с 1958 по 1974, а также известностью источника «КРЫМСКИЙ НАРЗАН», открытого в 1913 году. Обозначение «НАРЗАН», представляющее собой указание на определенный тип (подтип) минеральной воды, встречается в пределах разных месторождений и в разных регионах России (известно НМПТ «УРОЧИЩЕ ДОЛИНЫ НАРЗАНОВ»), следовательно, имеет слабую различительную способность, и добавление дополнительных элементов позволяет отличать обозначения «ДОЛИНА НАРЗАНО» и «НАРЗАН» друг от друга. Правообладатель также отмечает, что между АО

«КМКР» и ООО «Нарзан Крымский» заключен договор поставки минеральной воды Кисловодского месторождения из скважин 114-Э и 115-Э – Сульфатный нарзан, вследствие чего настоящее возражение может рассматриваться как злоупотребление правом и недобросовестными действиями.

Вышеуказанные доводы иллюстрируются следующими документами:

(35) Письмо Министерства охраны окружающей природы Украины, Исх. №05-432 от 08.12.2010;

(36) Письмо Минздрава Украины от 26.06.2002 № 711 -1 л.;

(37) Статья «Анализ рынка питьевой и минеральной воды Алтайского края» в разделе «Директорский клуб» журнала «Пиво и напитки» №1/2011;

(38) Книга «Минеральные воды Крыма. Их лечебное значение», М.В. Коханович, Издательство «Крым», Симферополь – 1964;

(39) Монография (Любчик В.Н., Буглак Н.П., Каладзе Н.Н.), Министерство образования и науки РФ, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Медицинская академия имени С. И. Георгиевского; «Лечебное применение натуральных минеральных питьевых вод Республики Крым», Симферополь, 2016 г.;

(40) Письмо за подписью директора Феодосийского Производственного Предприятия «Пищекомбинат» относительно производства промышленного разлива натуральной минеральной воды под наименованием «Крымский Нарзан» с 1958г. по 1974 г., исх. №б/н от 23.11.2001;

(41) Справка по проекту производства минеральных вод Крыма, ООО «Нарзан Крымский»;

(42) Фото бутылки «НАРЗАН КРЫМСКИЙ» 1963 г.;

(43) Товарная накладная №1017 от 16.06.2020 на поставку минеральной воды «Сульфатный Нарзан» из скважин 114-Э и 115-Э по договору №01 от 06.12.2019, заключенному между ООО «Нарзан Крымский» и АО «КМКР», дополнительное соглашение №2 от 15.06.2020, дополнительное соглашение №1 от 13 декабря 2019 с приложением №1, протокол к договору №1 от 09.12.2019, бальнеологическое заключение о химическом составе воды скв.№114-Э.

Необходимо отметить, что на заседании коллегии по рассмотрению настоящего возражения, состоявшемся 05.08.2020, лица, подавшие возражения, представили еще одно дополнение к возражению, в котором приводят сведения, подтверждающие, по их мнению, наличие заинтересованности при подаче возражения. К таким сведениям относятся ранее представленная лицензия на право пользования недрами №СТВ 01246 МЭ на имя АО «КМКР» (4), а также информация об осуществлении ООО «ТЭСТИ» розлива минеральной воды из скважины №5/0 по заказу ООО «Холдинг Аква», которая в дальнейшем реализуется в торговых сетях. Указанные доводы сопровождаются нижеследующими документами:

(44) Договор №Т-00-03-18/р от 06.03.2018 по оказанию услуги по розливу минеральной воды, в том числе «НАРЗАН» (скважина №5/0), заключенный между ООО «ТЭСТИ» и ООО «Холдинг Аква»;

(45) Договор поставки №ВР-18-172 от 30.07.2018, заключенный между ООО «Холдинг Аква» и ООО «Билла», счет фактура к нему;

(46) Договор поставки №6-1-024/000840-18, заключенный между ООО «Холдинг Аква» и ООО «Агроторг», ООО Компания «Урал-Агро-Торг», ООО «Агроаспект», АО «Торговый дом «Перекресток», ООО «Сладкая жизнь Н.Н.», ООО «Икс 5 Гипер», ООО «Копейка-Москва», ООО «Копейка-М.О.», ООО «Копейка-Поволжье», ООО «Копейка-Воронеж», ООО «Торговая Фирма «Самара-продукт», ООО «Развитие малых форматов», ООО «Развитие малых форматор регионы», счет-фактура к нему;

(47) Договор поставки №53275 от 01.08.2019, заключенный между ООО «Холдинг Аква» и ООО «Меро Кэш энд Керри», счет-фактура к нему;

(48) Отчет ООО «Холднг Аква» по продажам продукции под наименованием «НАРЗАН» за 2018 год;

(49) Отчет ООО «Холдинг Аква» по продажам продукции под наименованием «НАРЗАН» за 2019 год;

(50) Этикетка и контрэтикетка бутылки минеральной воды «НАРЗАН» производства ООО «ТЭСТИ» и кассовый чек от 02.08.2020;

(51) Этикетка и контрэтикетка бутылки минеральной воды «НАРЗАН» производства ООО «ТЭСТИ» по заказу АО «КМКР».

Кроме того, лица, подавшие возражение, представили решение Суда по интеллектуальным правам от 20.07.2020 по делу №СИП-24/2020 (52), касающееся вопроса предоставления правовой охраны товарному знаку «ЛЕПДОЦИД» по свидетельству №545940, ранее удостоверенного свидетельством Украины.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей сторон, коллегия признала доводы возражения необидительными.

Согласно положениям части восьмой статьи 13¹ Закона юридически значимые действия, указанные в части пятой настоящей статьи, осуществляются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности без проведения проверки соответствия изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, наименования места происхождения товара установленным законодательством Российской Федерации условиям патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца и требованиям к товарному знаку, наименованию места происхождения товара, а также без взимания патентных и иных пошлин.

Частью одиннадцатой статьи 13¹ Закона установлено, что предоставление правовой охраны товарному знаку в порядке, предусмотренном настоящей статьей, может быть оспорено и признано недействительным по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 1248, 1512 и 1513 Кодекса, если иное не предусмотрено частью двенадцатой настоящей статьи.

Часть четырнадцатая статьи 13¹ Закона устанавливает, что в случаях, предусмотренных частями десятой – тринадцатой статьи 13¹ закона, применяются условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца и требования к товарному знаку, наименованию места происхождения товара и обладателю свидетельства об исключительном праве на такое наименование, установленные законодательством Российской Федерации, действовавшим на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов.

Таким образом, правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом Российской Федерации от 18 декабря 2006 № 231 «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

Как следует из требований подпункта 1 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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, 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 потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Исходя из требований 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 НМПТ, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в

отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 3 статьи 1483 настоящего Кодекса;

полностью или частично в течении пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов отзыва правообладателя о несоблюдении АО «КМКР» и ООО «ТЭСТИ» установленного законодательством пятилетнего срока для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству

№536997 по основаниям, предусмотренным пунктом 7 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Как отмечалось выше, сведения о регистрации товарного знака «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» по свидетельству №536997 были опубликованы 12.04.2015 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования места происхождения товаров» №7 за 2015 год. Пятилетний срок для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку приходится на 12.04.2020 (воскресенье).

При этом необходимо принять во внимание правило, установленное статьей 193 Кодекса, согласно которому, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Учитывая, что последний срок подачи рассматриваемых возражений пришелся на выходной день, следующим за ним рабочим днем являлся понедельник - 13.04.2020. В этой связи, поступившее 13.04.2020 возражение АО «КМКР» и ООО «ТЭСТИ» подано без нарушения установленного пятилетнего срока и подлежит рассмотрению в части пункта 7 статьи 1483 Кодекса, несмотря на доводы отзыва правообладателя.

В связи с поступившими 03.07.2020 дополнениями к возражению от АО «КМКР» и ООО «ТЭСТИ» следует руководствоваться положениями пункта 2.5 Правил ППС, в соответствии с которым при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарных знаков в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной частично или полностью.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными настоящими Правилами ППС.

Поступившие дополнительные материалы содержат новые основания для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №536997 в части его несоответствия пункту 3 статьи 1483 Кодекса как способному ввести потребителя в заблуждение относительно свойств (качества) товаров (услуг), а также изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), в связи с чем им не может быть дана правовая оценка в рамках рассмотрения настоящего возражения, о чем представителям лиц, подавших возражение, указывалось на заседании коллегии по рассмотрению настоящего возражения. Приведенные в дополнении к возражению довод могут быть исследованы в рамках нового возражения, что предусмотрено требованиями пункта 2.5 Правил ППС.

Необходимость учитывать положения пункта 2.5 Правил ППС подтверждается судебной практикой, в частности, на это указывается в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу №СИП-120/2016.

Также следует констатировать, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарного знака «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» по свидетельству №536997 явилось, имеющееся, по мнению АО «КМКР» и ООО «ТЭСТИ», нарушение их исключительного права использования НМПТ «НАРЗАН» по свидетельствам №15/4 и №15/5 соответственно. При этом лица, подавшие возражение, отмечают, что регистрация спорного товарного знака приводит к его смешению с НМПТ «НАРЗАН» и вводит потребителя в заблуждение относительно места происхождения (производства) товара.

Кроме того, в документах (4), (43) АО «КМКР» упоминается как обладатель лицензии на право пользования недрами №СТВ 01246 МЭ и поставщик минеральной воды из скважин №114-Э и №115-Э, соответствующей типу воды «Сульфатный Нарзан».

Согласно договору (44) ООО «ТЭСТИ» поставляет минеральную воду «НАРЗАН», добытую из скважины №5/0 Центрального участка Кисловодского месторождения минеральных вод (лицензия №СТВ 01246 МЭ), для ООО «Холдинг Аква». Указанное лицо, в свою очередь, реализует минеральную воду в различные торговые сети согласно договорам (45) - (47). Кроме того, представлен дизайн-макет этикетки минеральной воды «НАРЗАН» (51), в которой фигурирует информация об изготовителе и заказчике продукции – ООО «ТЭСТИ» и АО «КМКР» соответственно.

Таким образом, наличие у лиц, подавших возражение, исключительного права использования указанного НМПТ «НАРЗАН», с которым, по их мнению, оспариваемые товарные знаки сходны до степени смешения, а также осуществление хозяйственной деятельности по добыче и розливу минеральной воды позволяет признать АО «КМКР» и ООО «ТЭСТИ» заинтересованными лицами в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» по свидетельству №536997.

Необходимо отметить, что в отзыве правообладателя указывается на то, что подавая настоящее возражение АО «КМКР», являющееся стороной в заключенном с ООО «Нарзан Крымский» договоре (43) по поставкам минеральной воды из скважин №114-Э и №115-Э, злоупотребило правом, действует недобросовестно.

Коллегия приняла к сведению указанный довод возражения и считает необходимым обратить внимание правообладателя на то, что установление факта злоупотребления правом не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В этой связи поступившее возражение по указанным основаниям в настоящем споре не рассматривается.

Что касается анализа доводов поступившего возражения по приведенным в нем основаниям для оспаривания правовой охраны товарного знака по свидетельству №536997, то коллегия установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**ДОЛИНА НАРЗАНОВ**» по свидетельству №536997 с приоритетом от 22.03.2004 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

32 класс МКТУ - *пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; все товары, отнесенные к 32 классу;*

35 класс МКТУ - *реклама; управление делами; деловое администрирование; канцелярские работы, все услуги, отнесенные к 35 классу, в том числе менеджмент в сфере бизнеса, в частности выявление товарных цен, спроса и предложений на товары, сбор и распространение информации, связанной с конъюнктурой рынка; административная деятельность в сфере бизнеса, в частности предоставление услуг в выявлении, упорядочении и облегчении товарооборота, связанных с ним торговых операций; содействие продаже (посредничество); помощь покупателям в выборе и приобретении товаров на предприятиях розничной торговли; совокупное размещение в одном месте (за исключением транспортирования), с пользой для общественности, ассортимента товаров: минеральной и газированной воды и прочих безалкогольных напитков, фруктовых напитков и фруктовых соков, алкогольных и безалкогольных напитков, пищевых продуктов, позволяющее потребителям удобным образом осматривать и приобретать эти товары; демонстрация товаров; оформление витрин; помощь в управлении делами торговых предприятий.*

Лица, подавшие возражения, указывают на наличие сходства до степени смешения между НМПТ «НАРЗАН» №15 (заявка №95711384 была подана на регистрацию 10.10.1995), которое получило правовую охрану на территории РФ с даты государственной регистрации - 29.12.1995, т.е. задолго до даты признания

исключительного права на оспариваемый товарный знак на территории Российской Федерации и его приоритета.

Согласно пункту 1 статьи 1516 Кодекса, НМПТ представляет собой современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

По своей правовой природе НМПТ не может принадлежать какому-либо одному правообладателю. Производитель товаров, удостоверяемых НМПТ, по существу получает лишь возможность включать это происходящее от географического объекта наименование в состав своего средства индивидуализации товара (товарный знак) как неохранный элемент. При этом обладающих правом использования НМПТ для маркировки товара может быть несколько несвязанных друг с другом лиц.

В этой связи представляются совершенно необоснованными выводы, изложенные в заключении Лаборатории социологической экспертизы №40-2020 от 10.04.2020 (5) по вопросу сходства оспариваемого товарного знаков и НМПТ «НАРЗАН».

С одной стороны, согласно упомянутому заключению большинство опрошенных респондентов (59% и 61%) считают, что тестируемые обозначения «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» по свидетельству №536997 и НМПТ «НАРЗАН» №15 ассоциируются друг с другом в целом как в настоящее время, так и на 22.03.2004. Также данные заключения свидетельствуют о том, что 41% и 43% опрошенных респондентов полагают, что как в настоящее время, так и 22.03.2004 производство товаров под товарным знаком «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» и НМПТ «НАРЗАН» №15 осуществлялось одной компанией или связанными между собой предприятиями. Кроме того, большинство респондентов (52% и 50%) отвечают, что существует и

существовала на 22.03.2004 реальная вероятность путаницы, в результате которой товар под одним обозначением может быть принят за товар под другим обозначением.

Полученные выводы заключения о том, что сопоставляемые товарные знаки и НМПТ могут производиться одной и той же компанией, свидетельствуют о полном непонимании природы НМПТ, поскольку при совместной встречаемости указанных средств индивидуализации в гражданском обороте в сознании потребителя возможно смешение не производителей товара, для маркировки которого они предназначены (производителей в случае использования НМПТ может быть неограниченное количество), а представление об одном и том же месте происхождения (производства) этих товаров.

В этой связи, по мнению коллегии, упомянутые результаты заключения, на которых фактически базируется доказательственная часть поступившего возражения, представляются недостоверными.

Далее, необходимо принять во внимание смысловое восприятие обозначения «НАРЗАН». Так, обозначение «НАРЗАН» (от кабард. нарт-санэ «напиток нартов», «напиток богатырей») ассоциируется с лечебно-столовой сульфатно-гидрокарбонатной натриево-магниевой-кальциевой природной питьевой минеральной водой, которая добывается как из скважин Кисловодского месторождения минеральных вод Ставропольского края (НМПТ «НАРЗАН» №15), так и из скважин Южного участка Кумского месторождения минеральных вод, урочище Долина Нарзанов, в поселке Красный Восток Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики (НМПТ «УРОЧИЩЕ ДОЛИНЫ НАРЗАНОВ» №84).

Кроме того, из представленных правообладателем документов (35) - (42) следует, что в г. Феодосия Республики Крым существовал источник минеральной воды, из которого вплоть до 1974 года добывалась минеральная вода «Нарзан Крымский». Источник минеральной воды «Нарзан Крымский» был открыт в 1913 году главным врачом феодосийского карантин К. А. Белиловским. Вода из этого

источника по своим свойствам была аналогична пятигорскому Нарзану и получила название «Крымский нарзан».

Следует указать, что в решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.07.2015 по делу №А40-38812/2015 (22) содержится ссылка на ГОСТы, в которых «Нарзан» фигурирует в качестве типа минеральной воды.

Так, в ГОСТе 13273-88 «Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые», утвержденном постановлением Госстандарта СССР от 17.03.1988 №603, в группе X выделялся тип минеральной воды «Кисловодский», а в качестве одного из представителей этого типа минеральной воды была указана вода «Нарзан» (Кисловодский, скважины №5/0, №5/0-бис, №7-рэ). В ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые. Общие технические требования», утвержденном приказом Росстандарта от 22.04.2011 №55-ст также представлена минеральная вода «Нарзан» (скважины №7-рэ, №107-Д, №5/0, №5/0-бис, №2Б-бис) Кисловодского месторождения Ставропольского края.

Таким образом, для восприятия семантики обозначения, содержащего в своем составе словесный элемент «НАРЗАН», большое значение имеет наличие иных словесных элементов, позволяющих соотнести это обозначение с тем или иным регионом, на территории которого добывается минеральная вода, соответствующая типу минеральной воды «НАРЗАН».

В этой связи следует констатировать, что оспариваемый товарный знак «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» по свидетельству №536997 за счет наличия в его составе словесного элемента «ДОЛИНА» ассоциируется, в первую очередь, с НМПТ «УРОЧИЩЕ ДОЛИНЫ НАРЗАНОВ» №84, правом пользования которым лица, подавшие настоящее возражение, не обладают.

При этом, как отмечается в решении Роспатента (9), на которое содержится ссылка в поступившем возражении, сосуществование НМПТ «НАРЗАН» №15 и НМПТ «УРОЧИЩЕ ДОЛИНЫ НАРЗАНОВ» №84 свидетельствует об отсутствии сходства этих обозначений и возможности их смешения в гражданском обороте.

При восприятии оспариваемого товарного знака «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» по свидетельству №536997, включающего в свой состав наряду со словом «НАРЗАН»

также и слово «ДОЛИНА», у потребителя скорее возникнет ассоциация не с Кисловодским Нарзаном (НМПТ «НАРЗАН» №15)), а с НМПТ «УРОЧИЩЕ ДОЛИНЫ НАРЗАНОВ» №84. Однако, каких-либо исследований мнения потребителей на этот счет в материалах возражения не содержится.

В силу изложенного у коллегия нет оснований для вывода о том, что сопоставляемые оспариваемый товарный знак «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» по свидетельству №536997 и НМПТ «НАРЗАН» №15 имеют семантическое сходство. Кроме того, наличие в составе оспариваемого товарного знака словесного элемента «ДОЛИНА» обуславливает отличия сопоставляемых средств индивидуализации по фонетическому критерию сходства. Что касается графики, то данный критерий имеет второстепенное значение в силу стандартного исполнения сравниваемых обозначений.

Таким образом, оспариваемые товарный знак «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» по свидетельству №536997 и противопоставленное НМПТ «НАРЗАН» №15 не являются сходными до степени смешения в рамках требований положений пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемых товарных знаков требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в части способности ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения (производства) товаров, то он также представляется несостоятельным в силу различных смысловых ассоциаций, которые вызывает обозначение «НАРЗАН» сам по себе, так и в составе оспариваемого товарного знака, о чем упоминалось выше.

Коллегия изучила результаты вышеупомянутого заключения Лаборатории социологической экспертизы №40-2020 от 10.04.2020 (5) в части выводов респондентов о способности оспариваемых товарных знаков вводить потребителя в заблуждение относительно места происхождения (производства) товаров. Полученные результаты действительно имеют высокие количественные показатели (значительно превышают пороговое значение в 20%, установленное постановлением Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 №3691/2006, при оценке степени смешения, полученной путем проведения социологических опросов). Так, в частности, как в

настоящее время, так и на 22.03.2004 большинство опрошенных респондентов считают, что товарный знак «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» связан с регионом Кавказские Минеральные Воды (68% и 63%) или с городом Кисловодском (24% и 26%).

При этом о недостоверности полученных результатов заключения (5) свидетельствует отсутствие в опросных листках вопросов или вариантов ответов, соотносящих оспариваемый товарный знак не только с городом Кисловодском Ставропольского края, но и с урочищем Долины Нарзанов, расположенным в Карачаево-Черкесской Республике.

В силу неоднозначности восприятия потребителем оспариваемого товарного знака «ДОЛИНА НАРЗАНОВ» по свидетельству №536997, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что этот товарный знак способен вызывать в сознании потребителя не соответствующие действительности представления о происхождении товара из города Кисловодска, о чем говорится в возражении. Следовательно, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в рамках настоящего спора является недоказанным.

Что касается ссылки правообладателя на то, что при рассмотрении настоящего спора необходимо использовать особые подходы, вызванные тем, что регистрация товарного знака была произведена на основании положений статьи 13¹ Закона, то необходимо указать следующее.

Действительно, государственная регистрация товарного знака на территории Российской Федерации осуществлена по заявлению ООО «Нарзан Крымский», Республика Крым о признании действия принадлежащего этому лицу исключительного права на товарный знак, удостоверенному свидетельством Украины №48610. Как справедливо отметил правообладатель, законодатель, предусматривая особый порядок регистрации и защиты так называемых «крымских» товарных знаков исходил из необходимости соблюдения законных прав и интересов правообладателей, являющихся резидентами Республики Крым.

В этой связи следует констатировать, что статьей 13¹ Закона определено, что споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав

на товарные знаки или НМПТ, регулирование которых осуществляется на основании данной статьи, могут быть разрешены судом также путем наложения обязательства на стороны спора использовать товарный знак или НМПТ таким образом, чтобы такое использование исключало способность товарного знака или НМПТ вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.04.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №536997.