

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 18.01.2013, поданное от имени Закрытого акционерного общества «Софийское», Нижегородская обл. (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №399825, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №399825 с приоритетом от 11.11.2008 произведена 01.02.2010 по заявке №2008735426 на имя индивидуального предпринимателя Жданова Алексея Павловича в отношении товаров 32 класса МКТУ.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №399825, зарегистрированного Роспатентом 21.05.2010 за №РД0064715, исключительное право на вышеуказанный товарный знак передано Обществу с ограниченной ответственностью «Вода Узольская», г. Нижний Новгород (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «УЗОЛЬСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.01.2013, выражено мнение о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №399825, в

связи с несоответствием указанной регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Данное мнение обосновано следующими доводами:

- ЗАО «Софийское» с 08.05.2002 занимается розливом и реализацией артезианской и минеральной воды;

- ЗАО «Софийское» с 29.05.2002 имеет в собственности «Цех по розливу безалкогольных напитков» мощностью 0,2 млн. дал в год на территории пансионата «Буревестник» Городецкого района Нижегородской области;

- предприятием разработана соответствующая документация, произведены исследования состава природной воды из скважины вблизи территории пансионата «Буревестник»;

- на собрании акционеров 06.06.2003 исследованную воду было решено назвать «Узольская»;

- 27.06.2006 ЗАО «Софийское» было получено свидетельство о государственной регистрации № 52.НЦ.12.006.У.000004.06.06 на воду питьевую бутилированную «Узольская» 1 категории;

- наименование «Узольская» является средством индивидуализации продукции (воды) ЗАО «Софийское»;

- 01.11.2008 ЗАО «Софийское» был заключен договор о совместной деятельности с ООО «АкваТех НН», одним из учредителей которого являлся Жданов А.П., однако после 02.07.2009 отношения по договору фактически прекращены, ООО «АкваТех НН» скрылось, не вернув документацию, бутылки и не заплатив;

- 05.02.2010 в адрес ЗАО «Софийское» поступило «уведомление» от ООО «Вода Узольская», с просьбой прекратить выпуск и распространение продукции с использованием наименования «Узольская», поскольку ЗАО «Софийское» нарушает право на использование фирменного наименования в качестве средства индивидуализации ООО «Вода Узольская»;

- при рассмотрении заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака не были соблюдены требования законодательства, установленные пунктом 4.2 статьи

14 Федерального закона «О защите конкуренции», а также пункта 6 статьи 1252 и пункта 2 статьи 1539 Кодекса;

- в сети Интернет размещены не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «ВЕРЕСК» является производителем воды «Узольская», сертифицированной как «Журава», а также о том, что вода «Узольская», производимая ООО «ВЕРЕСК», удостоена в 2007 году двух золотых медалей «Нижегородской ярмарки»;

- ООО «Вода Узольская» в 2007 году не существовало;

- вода «Узольская», производимая ЗАО «Софийское», внесена в Реестр продукции, прошедшей государственную регистрацию;

- правообладателем используются документы на воду «Узольская» производства ЗАО «Софийское»;

- регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- название воды «Узольская» было выбрано ЗАО «Софийское» в связи с местом нахождения общества в Городецком районе, в непосредственной близости от реки Узола.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 399825 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 399825 [1];

- копия приказа ЗАО «Софийское» от 30.07.2011 об исполнении обязанностей генерального директора [2];

- копии страниц устава ЗАО «Софийское», 2002 [3];

- копия протокола технического совета от 29.05.2002 [4];

- копия протокола ЗАО «Софийское» от 06.07.2003 [5];

- копия регистра формирования первоначальной стоимости основных средств по ЗАО «Софийское», 2003 [6];

- копия свидетельства о постановке ЗАО «Софийское» на учет в налоговом органе [7];
- копия свидетельства от 27.06.2006 о государственной регистрации воды «Узольская» ЗАО «Софийское» [8];
- копия договора от 01.11.2008 между ЗАО «Софийское» и ООО «АкваТех НН» о совместной деятельности [9];
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) от 13.10.2009, содержащей сведения о юридическом лице – ООО «АкваТех НН» [10];
- копия уведомления ЗАО «Софийское» от ИП Жданова А.П. [11];
- копия уведомления ЗАО «Софийское» от ООО «Вода Узольская» [12];
- копия письма ООО «ВЕРЕСК» [13];
- копия этикетки «Вода питьевая «УЗОЛЬСКАЯ» [14];
- копия письма от 11.02.2010 отдела государственной регистрации и лицензирования Роспотребнадзора Нижегородской области [15];
- копия письма от 27.01.2010 ОМ № 7 УВД по г. Н. Новгороду [16];
- копия сертификата Всероссийского ЗАО «Нижегородская ярмарка» [17];
- распечатка сведений с сайта <http://virtnn.ru> [18];
- распечатка сведений о свидетельстве № 52.НЦ.12.006.У.000004.06.06 от 07.06.2006, выданном Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области [19];
- копия определения Арбитражного суда Нижегородской области от 22.08.2012 [20];
- распечатка сведений из Википедии о реке Узола [21];
- выписка из ЕГРЮЛ от 25.06.2013, содержащая сведения о юридическом лице – ЗАО «Софийское» [22];
- копия регистра формирования первоначальной стоимости основных средств по ЗАО «Софийское», 2003 и 2004 гг. [23];
- копия платежного поручения № 3191 от 05.07.2004 [24];
- копия платежного поручения № 9 от 09.01.2003 [25];

- копия счета № 04/ТУ-01 от 02.04.2003 [26];
- копия договора от 23.01.2004 между предпринимателем без образования юридического лица Поздновым В.А. и ЗАО «Софийское» [27];
- копия регистра формирования стоимости незавершенного производства выпуска продукции по ЗАО «Софийское», 2003 и 2004 гг. [28];
- копия акта по состоянию на 15.07.2004 по складу ЗАО «Софийское» [29];
- копии накладных [30];
- копии договоров на поставку товаров [31];
- копия заявки № 2005706895 на регистрацию товарного знака «УЗОЛЬСКАЯ» [32].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением и представленными материалами, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- представителями ЗАО «Софийское» были пропущены сроки подачи возражения в палату по патентным спорам, поскольку ЗАО «Софийское» было извещено о государственной регистрации товарного знака «УЗОЛЬСКАЯ» в 2010 году;
- ЗАО «Софийское» регулярно обращается в различные инстанции с просьбами провести различные проверки в отношении правообладателя;
- ЗАО «Софийское», пытаясь оспаривать право правообладателя на товарный знак «УЗОЛЬСКАЯ», ни разу не подавало заявки на его регистрацию;
- ЗАО «Софийское» с 2010 года деятельности не ведет, сдает нулевую отчетность, единственным работником общества является директор Иванова Л.В. Единственной деятельностью ЗАО «Софийское» является деятельность с целью захвата товарного знака «УЗОЛЬСКАЯ» и всякого рода воспрепятствование законной деятельности добросовестного налогоплательщика ООО «Вода Узольская»;
- ООО «Вода Узольская» осуществляет продажу воды, на этикетке которой не содержится никаких ложных сведений о продукте, продающемся под оспариваемым

товарным знаком, в связи с чем у регистрирующего органа отсутствовали основания для признания регистрации товарного знака неправомерным;

- в Арбитражном суде Нижегородской области рассматривалось дело по иску ЗАО «Софийское» к ООО «Вода Узольская» (дело № А43-18750/2012), в процессе рассмотрения которого судом был сделан вывод о том, что регистрация товарного знака была проведена без нарушений;

- лицу, подавшему возражение, надлежит руководствоваться сроками, установленными Кодексом;

- ЗАО «Софийское» пропустило все установленные законом сроки подачи возражения.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения ЗАО «Софийское».

Решением Роспатента от 17.12.2013 возражение от 18.01.2013 было удовлетворено и предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №399825 было признано недействительным полностью.

Не согласившись с вышеуказанным решением, правообладатель оспариваемого товарного знака обратился в Суд по интеллектуальным правам, решением которого от 22.05.2014 по делу №СИП-141/2014 в удовлетворении заявленных требований было отказано в полном объеме.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2014 по делу №СИП-141/2014 было признано недействительным решение Роспатента от 14.06.2013 (далее – Постановление СИП).

В соответствии с положениями статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, возражение от 18.01.2013 является нерассмотренным, в связи с чем передано на повторное рассмотрение в палату по патентным спорам.

Во исполнение судебного акта, изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (11.11.2008) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя 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).

На основании 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.

В соответствии с подпунктом 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «УЗОЛЬСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 399825 предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что ссылка правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №399825 на сроки, установленные статьями 1500 и 1501 Кодекса, несостоятельна, так как указанные нормы касаются оспаривания решений Роспатента, принятых по результатам экспертизы заявок на товарные знаки, то есть в отношении обозначений, правовая охрана которым еще не предоставлена.

В данном случае в отношении заявки № 2008735426 была проведена экспертиза и принято решение о регистрации товарного знака, что подтверждается

свидетельством № 399825. Иными словами, правовая охрана обозначению уже предоставлена.

В этом случае при несогласии с решением следует руководствоваться положениями статей 1512 и 1513 Кодекса, а именно, предусмотренной возможностью оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку на основании его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак.

В отношении доводов возражения по существу следует отметить, что в Постановлении СИП изложена позиция, согласно которой «... Роспатент и суд неправильно истолковали положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, который указывает на недопустимость государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя».

Кроме того, в Постановлении СИП указано, что «Делая вывод о наличии признаков, установленных рассматриваемой нормой, Роспатент исходил исключительно из того, что спорное обозначение до даты регистрации использовалось иным производителем.

Однако данное обстоятельство само по себе не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара. Каких – либо доказательств наличия сложившихся у потребителя ассоциаций с конкретным производителем на момент регистрации товарного знака не имелось; обстоятельства, связанные с анализом отношения потребителей к используемому обозначению ни Роспатентом, ни судом не устанавливались.»

В Постановлении СИП отмечено, что «...Выводы Роспатента относительно возможности введения потребителей в заблуждение носят предположительный характер, и основаны на документально не подтвержденном допущении об осведомленности потребителя о производителе воды «УЗОЛЬСКАЯ», действовавшего на рынке до приоритета спорного товарного знака...».

Также, в судебном акте приведен вывод о том, что «... спорное обозначение само по себе не является ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товаров 32 класса МКТУ или его изготовителя...».

Таким образом, с учетом фактов, установленных судом, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 18.01.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №399825.