

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Экспертная комиссия на своем заседании, состоявшемся 19.06.2012, рассмотрела возражение, поданное Открытым акционерным обществом «Минеральная вода и напитки», г. Саров (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара (далее – НМПТ) «САРОВА» № 4 по заявке № 92013536, 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.

Возражение, поступившее 05.04.2012, поданное в соответствии с пунктом 1 статьи 30 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992г. №3520-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), обосновано предоставлением правовой охраны НМПТ с нарушением требований Закона.

Позиция лица, подавшее возражение, основана на следующем:

- 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);

- кроме того, 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;

- основная коммерческая ценность обозначения «САРОВА» связана не с особыми свойствами или местом его происхождения, а с огромными финансовыми затратами ОАО «Минеральная вода и напитки» на продвижение знака на рынке безалкогольных напитков;

- 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, № 497a/VI от 03.11.2000 [11].

На основании представленных доводов и материалов лицом, подавшим возражение, изложена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны НМПТ «САРОВА» (регистрация № 4).

Изучив материалы дела, Экспертная комиссия установила следующее.

С учетом даты (05.04.2012) поступления возражения правовая база для его рассмотрения включает в себя вышеуказанные Закон и Кодекс.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1535 Кодекса оспаривание предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара означает оспаривание решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации наименования места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, а также выдачи свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара. Признание предоставления правовой охраны наименованию места происхождения товара недействительным влечет отмену решения о государственной регистрации наименования места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, аннулирование записи в Государственном реестре наименований и свидетельства об исключительном праве на такое наименование.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1535 Кодекса предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара может быть оспорено и признано недействительным в течение всего срока охраны, если правовая охрана была предоставлена с нарушением требований 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 заявки № 92013536 показал, что решение о регистрации наименования места происхождения товара «САРОВА» (регистрация № 4) содержит описание особых свойств товара, указанных в Государственном реестре наименований в отношении данного наименования места происхождения товара. Изложенные в упомянутом решении особые свойства совпадают с совокупностью особых свойств, приведенных в заключении Научно-производственного объединения пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (НПО ПБиВП) от 21.12.1992 и Сертификатах В/О «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» от 23.12.1992 и 09.02.1993.

В качестве вида товара и описания его особых свойств указано следующее: «минеральная вода, добываемая в Сарове, относится к группе гидрокарбонатных магниево-кальциевых минеральных вод, характеризуется экологической чистотой и бактериологической стерильностью - количество бактерий группы кишечных палочек в 1 дм кубическом менее 3, мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, а также органические соединения не обнаружены, вода является слабоминерализованной, общая минерализация составляет 480 мг/л, вода бесцветна, запах и вкус не ощущаются. Бактериологическая стерильность позволяет сохранять состав воды неизменным по крайней мере в течение

года, при высокой, например, выше 30 град. С, при перепадах температуры, без применения каких-либо специальных средств».

Следует отметить, что в Государственном реестре наименований отсутствуют последующие изменения указания товара и описания его особых свойств, которыми обладает зарегистрированное наименование места происхождения товара «САРОВА».

Необходимо обратить внимание, что указанные выше документы, на основании которых было принято решение о регистрации НМПТ, имеющиеся в материалах заявки № 9213536, содержат указание на то, что природная минеральная вода «Сарова» выведена эксплуатационными скважинами, расположенными на территории местности, ранее именуемой Сарова. Также материалы включают данные об экологической чистоте и бактериологической стерильности – сведений, напрямую связанных с природными условиями конкретной местности.

Изложенное свидетельствует о том, что лицом, подавшим возражение, не доказано утверждение о том, что особые свойства, указанные в Государственном реестре наименований в отношении этого наименования места происхождения товара, не зависят от природных условий, характерных для данного географического объекта.

Что касается довода о том, что действовавшим законодательством не предусмотрено предоставление в качестве НМПТ производным наименованиям, Экспертная комиссия отмечает следующее.

Действительно, редакция Закона 1992 года устанавливала, что наименование места происхождения товара – это название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта.

Вместе с тем, необходимо отметить, что абзац 2 пункта 1 статьи 30 Закона предусматривал, что наименованием места происхождения товара может являться историческое название географического объекта.

При этом, следует 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.

К сведению, Экспертная комиссия отмечает, что 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).

Доводы лица, подавшего возражение, о том, что судебным актом было установлено, что в действиях ООО «Гринтаун» (свидетельство № 4/3) имеются признаки недобросовестной конкуренции, не могут быть приняты во внимание, поскольку не относятся к существу рассматриваемого спора (регистрация № 4). Кроме того, необходимо обратить внимание, что в соответствии с пунктом 7 статьи 1252 Кодекса в случаях, когда нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признано в установленном порядке

недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключительного права может осуществляться как способами, предусмотренными Кодексом, так и в соответствии с антимонопольным законодательством.

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

Экспертная комиссия также обращает внимание, что оценка и анализ основной коммерческой ценности обозначения «САРОВА» не относится к существу рассматриваемого спора, в связи с чем соответствующий довод не может быть принят во внимание.

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 04.04.2012, оставить в силе правовую охрану наименования места происхождения товара № 4.