

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 27.02.2008, поданное ООО «Гринтаун», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «САРОВА» по свидетельству №109114/1, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «САРОВА» была 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 – до 10.09.2011.

Оспариваемый товарный знак «САРОВА» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

В Палату по патентным спорам 27.02.2008 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №109114/1, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и пункта 2.3(1.5) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989 и введенных в

действие 29.02.96 (далее — Правила).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «САРОВА» представляет собой название населенного пункта в Нижегородской области, которое присутствует на географических картах Российской Федерации;

- название местности «САРОВА» происходит от названия существовавшего в центре данной местности Саровского монастыря. Границы местности совпадают с границами закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), ранее называвшегося Арзамас-16, затем переименованного в ЗАТО город Саров;

- указанная местность славится минеральной столовой водой, которая добывается и разливается в этой местности и является экологически чистым продуктом;

- особые свойства добываемой воды обусловили то, что предприятия, осуществляющие добычу и розлив воды «САРОВА», зарегистрировали свои права на это географическое название путем регистрации НМПТ «САРОВА» (АОЗТ «Божественные источники САРОВА», ОАО «Минеральная вода и напитки», ООО «Гринтаун», ООО «Саров-продукт 1»);

- наименование «город Саров» является современным названием населенного пункта «САРОВА»;

- обозначение «САРОВА» воспринимается как указание на место производства и нахождения изготовителя минеральной воды, а также на географическое происхождение указанного товара, что обуславливает его неохраноспособность в отношении товара 32 класса: «минеральные и газированные воды»;

- в отношении других товаров 32 класса МКТУ: «пиво, прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков», обозначение «САРОВА» также является указанием места производства и нахождения производителя этого товара (город Саров);

- ОАО «Минеральная вода и напитки» начало производство минеральной бутилированной природной воды и напитков с 1997, а также приобрело права на

оспариваемый знак по договору уступки в 2002 году, это свидетельствует о том, что до даты подачи заявки (1991 г.) в отношении перечисленных товаров 32 класса МКТУ обозначение «САРОВА» не могло приобрести различительную способность;

- обозначение «САРОВА» не охраняемое, о чем свидетельствуют регистрации №№ 241644, 243891;

- обозначение «САРОВА», начиная с 1992 года, используется различными производителями на своей продукции в качестве географического наименования места производства минеральной воды с особыми свойствами, в связи с этим использование этого обозначения для таких напитков как «пиво, безалкогольные напитки и фруктовые соки» будет восприниматься потребителем товара в качестве дополнительного указания на свойства и состав этих товаров.

В подтверждении изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- копии географических карт «Первомайск», «Пенза», - 4 шт. [1];
- копия заключения Администрации г. Арзамас-16 на 1 л. [2];
- копия заключения Научно-производственного объединения пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности на 1 л. [3];
- копия сертификата на 1 л. [4];
- копия заключения Комприроды ЗАТО г. Саров на 2 л. [5];
- распечатки свидетельств на право пользования НМПТ №№ 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 на 6 л. [6];
- копия искового заявления ОАО «Минеральная вода и напитки» на 4 л. [7];
- копия свидетельств №№ 146977, 146978 на 4 л. [8].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 109114/1 недействительной полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, 11.11.2008 представил отзыв по мотивам возражения, существо доводов которого сводится к следующему:

- охраноспособность товарного знака «САРОВА» регулируется

«Положением о товарных знаках», утвержденным Государственным комитетом СовМин СССР по делам изобретений и открытий с учетом изменений и дополнений (постановление № 4(7), введенное в действие с 01.10.1979) (далее – Положение), и Инструкцией по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков ТЗ-2-80, утвержденной Председателем Госком СССР по делам изобретений и открытий 14.03.1980 (далее – Инструкция);

- согласно Положению и Инструкции при совпадении заявленного обозначения с географическим названием подход экспертизы должен носить дифференцированный характер в зависимости от вида географического обозначения. При этом, в случае, если заявленное обозначение представляет собой название небольшого неизвестного широкому потребителю населенного пункта или названия исторической области, старинное наименование города, то такое географическое обозначение не является прямым указанием местонахождения изготовителя товара (например, Агидель, Арарат, Пахра, Неро, Вятка);

- охраноспособность оспариваемого товарного знака определялась по справочному фонду – словарям, энциклопедиям географических названий, географическим атласам, которые были доступны до 1992 года – когда проводилась экспертиза заявленного обозначения;

- правообладателем оспариваемого товарного знака были проанализированы более 30 справочных изданий за период 1896 – 2007 гг. и установлено, что какая-либо информация о населенном пункте «Саров» или «Сарова» полностью отсутствует в них;

- в Большом словаре географических названий, под общей редакцией В.М.Котлякова, 2003 г., указано «Саров до 1991 г. Арзамас-16, 1991-1995 – Кремлев...». Кроме того, исторически до 1938 года интересующий объект назывался «местечко Саров», 1938 – 1947 г.г. – поселок Саров, с 1947 г. поселок Саров был засекречен, т.е. исчез из всех учетных материалов и был «стерт» со всех карт СССР;

- самым распространенным и известным названием для ЗАТО за последующие годы стало «Арзамас-16», на момент подачи заявки на регистрацию

товарного знака населенный пункт назывался «город Кремлев», а не «Саров» или «Сарова»;

- 14 августа 1995 года был принят Федеральный Закон РФ № 145-ФЗ «О переименовании города Кремлев Нижегородской области в город Саров», подписанный Б.Н. Ельциным;

- неправомерна приведенная в возражении ссылка на зарегистрированное 25.05.1994 года НМПТ минеральная вода – «САРОВА», поскольку указанная регистрация была произведена в период действия Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 1992 года;

- утверждение, что ЗАТО Арзамас-16 включает в себя населенный пункт, ранее именовавшийся Сарова, документально не подтверждено материалами возражения и официально действующими в рассматриваемый период правительственными приказами, распоряжениями и постановлениями;

- в материалах возражения не представлено доказательств, что обозначение «САРОВА» воспринимается как указание на место производства и нахождения изготовителя минеральной воды, а также на географическое происхождение указанного товара, как не представлено доказательств того, что оспариваемый знак используется различными производителями с 1992 года;

- оспариваемый товарный знак правообладателем используется длительное время, маркируется выпускаемая продукция, проводится широкая рекламная компания, в результате чего словесное обозначение «САРОВА» в сознании потребителя ассоциируется с товарным знаком, используемым для маркировки питьевой воды и напитков.

В подтверждении изложенных доводов, а также дополнительно 18.12.2008 правообладателем представлены следующие материалы:

- копия справки ФИПС на 5 л. [9];
- копии листов словарно-справочных источников на 133 л. [10];
- материалы из сети Интернет на 19л. [11];
- копии исторических материалов на 5 л. [12];
- фотография Приказа начальника предприятия п.я. № 3/5 на 1 л. [13];
- распечатка Постановления Верховного Совета РФ от 14.07.1992, № 3298-1

на 2 л. [14];

- копия письма Федеральной Службы геодезии и картографии России от 18.01.1994 № 7-01-2дсп на 1 л. [15];

- копия Федерального Закона от 14.08.1995 № 145-ФЗ на 1 л. [16];

- копия Приказа Министерства РФ по атомной энергии 08.95 № 305 на 1 л. [17];

- копии адвокатского запроса и ответа на него из Федерального Агентства геодезии и картографии (Верхневолжское окружное управление геодезии и картографии) от 16.09.2008 № 1865/10 на 2 л. [18];

- копия Указа Президента РФ от 24.03.2006, № 251 на 1 л. [19];

- копии адвокатского запроса и ответа на него из Федерального Агентства геодезии и картографии (Мордовское региональное управление геодезии и картографии) от 13.10.2008 № 01-15/1-159 на 3 л. [20];

- копии листов газеты «Городской курьер», 1990 г., частной газеты «САРОВ», 1994 г. на 6 л. [21];

- распечатка товарного знака № 94508 на 4 л. [22];

- копия отчета по результатам ассоциативного тестирования названия «Сарова» на 16 л. [23];

- копии и оригиналы средств массовой информации – газеты: «Биржа», «Финансы», «Коммерсантъ», журналы – «Деловой квартал», «Бизнес Журнал» [24].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «САРОВА» по свидетельству № 109114/1.

Лицом, подавшим возражение, 12.12.2008 и 13.02.2009 были представлены дополнения к возражению, в которых уточнена правовая база и приведен анализ отзыва и дополнения к отзыву правообладателя. В частности, доводы дополнений сводятся к следующему:

- приведенные в отзыве правообладателя источники информации в большинстве своем не относятся к спорному периоду – до 1992 года, а также указанные источники не могут служить доказательством отсутствия населенного пункта «Саров» и такого же географического названия;

- исходя из контекста пункта 15Г Положения понятие «географическое обозначение» - это обозначение, приравненное к названию географического объекта. Наименования географических объектов – географические названия, которые присваиваются географическим объектам и служат для их отличия и распознавания;

- согласно статье 1 ФЗ «О наименованиях географических объектов» географические объекты могут иметь несколько наименований, при этом одно из них может выступать в роли наиболее употребляемого;

- слово «САРОВА» относится к разряду наименований географических объектов, а именно населенного пункта, расположенного на границе Мордовского государственного заповедника в месте слияния рек Саровка и Сатис. При этом населенный пункт имел несколько наименований, в том числе «Сарова», «Саров», «Кремлев», «Арзамас 16», при чем «Арзамас-16» является почтовым наименованием;

- ссылка на некоторые документы не правомерна, поскольку не представлены их тексты. Часть документов относятся к категории «секретные», т.е. информация, содержащаяся в них, не подлежит оглашению и доступна строго определенному кругу лиц;

- информация о названии географического объекта не должна быть представлена повсеместно во всех существующих на момент вынесения решения словарных, справочных, энциклопедических изданиях или географических атласах.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка Федерального Закона «О наименованиях географических объектов» от 18.12.1997 № 152-ФЗ на 1 л. [25];

- копии листов словарно-справочных источников, в том числе топографической карты на 7 л. [26];

- анализ восприятия населением Нижнего Новгорода обозначения «САРОВА», 2008, на 29 л. [27];

- копии запросов и ответа на них из Федерального Агентства геодезии и

картографии, Государственного архива РФ, Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области на 21 л. [28];

- этикетки на 1 л. [29].

Поскольку материалы [27, 28] не являются общедоступными источниками информации, они не учитывались при принятии решения по данному возражению.

Правообладателем 13.02.2009, а также на заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2009, было представлено дополнение к отзыву, в котором содержится расширенный анализ мотивов возражения и дополнительных доводов лица, подавшего возражение, при этом доводы правообладателя по существу повторяют доводы, изложенные в отзыве. К дополнению приложены следующие дополнительные материалы:

- копии запросов, адвокатских запросов и ответов на них из Военно-топографического управления, Администрации (отдел культуры) г. Саров, Государственного архива РФ, ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, ФГУП «Центральный картографо-геодезический фонд» на 28 л. [30];

- копия решения Нижегородского областного Совета народных депутатов на 1 л. [31];

- копии свидетельств о рождении на 6 л. [32];

- копии запроса и ответа на него из ГТК «Телеканал «Россия» на 7 л. [33];

- копии листов словарно-справочных источников, в том числе атласов автомобильных дорог на 20 л. [34];

- копии фотографий 1945-1946 г.г. на 4 л. [35].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (10.09.1991) заявки №142543/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Положение о товарных знаках, утвержденное Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 08.01.1974, введено 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), 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 (далее – Инструкция).

В соответствии с требованиями пункта 15 г) Положения не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения, на которые ввиду их специфики не может быть предоставлено исключительное право пользования, например, состоящие частично или полностью из географических обозначений, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 3.1.3.1 Инструкции географические обозначения, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товаров, не могут регистрироваться в качестве товарных знаков, так как регистрация их на имя одного предприятия ущемляет права всех остальных предприятий, находящихся в той же местности, и лишает их возможности использовать эти обозначения для обозначения и рекламы своих товаров. Допускается регистрировать в качестве товарных знаков географические обозначения, которые не могут служить прямым указанием местонахождения изготовителя товара, а именно: названия гор, рек, озер, старинные названия городов, например: Эверест, Теза, Вятка. Необходимо, чтобы соответствующий товарный знак был географически мотивирован (т.е. предприятие - владелец знака должно находиться в соответствующем населенном пункте, на берегу реки, в государстве, где находится гора и т.п.), в противном случае обозначению должно быть отказано в регистрации как способному ввести в заблуждение относительно происхождения товара.

Оспариваемый товарный знак «САРОВА» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Анализ представленных источников информации [2-5, 10-21, 24-26, 28, 30-34] показал, что на дату подачи и регистрации оспариваемого товарного знака местность, о которой указано в возражении, носила название «Арзамас-16».

Однако, исторически указанный населенный пункт имел разные названия: до 1917 г. – древнее поселение «Саров», 1917-1940 г.г. – местечко или поселок «Саров», до 1954 г. – ЗАТО «Саров», 1954-1960 г.г. – город «Кремлев», 1960-1966 г.г. – город «Арзамас-75», 1966-1994 г.г. – город «Арзамас-16», с 1995 г. – город «Саров».

В части географических, топографических и автомобильных картах, а также в других словарно-справочных источниках [1, 10, 26] имеется отметка о населенном пункте «Саров» или «Сарова». Большинство из них указывают на название «Саров». Так, на картах [1, 26] и в «Географическом энциклопедическом словаре. Географические названия», Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, стр. 650 [10] указано: «Саров (до 1995 года назывался Кремлев), Арзамас-16, город в России, в нижегородской области (фактически находится на территории Мордовии)...». Таким образом, обозначение «САРОВА» содержится в редких источниках информации.

Представленные документы свидетельствуют о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (10.09.1991) населенный пункт носил названия «Арзамас-16». В частности, в сертификате [4], представленном лицом, подавшим возражение, указано, что отбор проб был произведен СЭС г. Арзамас-16. В письме [15] Федеральной службы геодезии и картографии России доведено до сведения, что официальное название населенного пункта, расположенного в ЗАТО Нижегородской области – г. Кремлев (Арзамас-16).

Изложенное позволяет сделать вывод, что на дату подачи заявки оспариваемый товарный знак «САРОВА» представлял собой производное от исторического названия населенного пункта.

В этой связи не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак может быть признан прямым указанием местонахождения изготовителя товара. Однако является географически мотивированным, поскольку правообладатель осуществляет деятельность в указанной местности.

Возражение не содержит доказательств того, что на дату приоритета оспариваемый товарный знак ущемлял права всех остальных предприятий,

находящихся в той же местности, и лишал их возможности использовать эти обозначения для обозначения и рекламы своих товаров.

Правообладателем был представлен социологический опрос [23], проведенный среди жителей Нижегородской области. В отчете [23] указано, что только около 28,8 % респондентов ассоциируют каким-либо образом обозначение «САРОВА» с населенным пунктом или местностью. Учитывая то, что жители данной области (Нижегородской) наилучшим образом информированы относительно существования города «Саров», коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что восприятие средним российским потребителем оспариваемого товарного знака в качестве прямого указания на место нахождения изготовителя товара носит маловероятный характер.

В силу изложенного, нет оснований полагать, что оспариваемый товарный знак будет восприниматься как указание на место нахождения изготовителя товара.

Вместе с тем, представленные материалы [24] о правообладателе показывают, что он производил минеральную воду под маркировкой «САРОВА» с 2002 года, и в силу этого оспариваемый товарный знак способствует узнаванию потребителями его продукции.

Довод лица, подавшего возражение, о наличии зарегистрированного наименования места происхождения товара, что обуславливает географический характер оспариваемого товарного знака, не может быть принят во внимание, поскольку факт наличия зарегистрированного наименования места происхождения товара еще не свидетельствует о том, что товарный знак является неохраняемым. Также следует отметить, что заявка на регистрацию наименования места происхождения товара «Сарова» подана 29.12.1992 (дата регистрации – 25.05.1994), т.е. после даты приоритета оспариваемого товарного знака «САРОВА».

В связи с тем, что документами не доказано, что словесный оспариваемый товарный знак «САРОВА» по свидетельству №109114/1 может восприниматься как указание на место нахождения изготовителя товара, основания для вывода о том, что данное словесное обозначение противоречит требованиям,

предусмотренным пунктом 15 г) Положения, отсутствуют.

Довод лица, подавшего возражение, изложенный в корреспонденции, представленной 25.02.2009, касается представления 16.02.2009 на заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2009, правообладателем большого количества листов дополнительных материалов, с которыми лицо, подавшее возражение, не было ознакомлено. Также указано, что это обстоятельство не было учтено коллегией Палаты по патентным спорам при вынесении решения. Указанный довод лица, подавшего возражение, не может быть признан убедительным, поскольку в устном порядке лицо, подавшее возражение, выразило согласие прокомментировать представленные 18.02.2009 в заседании коллегии документы, при этом письменного или устного ходатайства с просьбой о переносе сроков рассмотрения возражения от 27.02.2008 в ходе заседания коллегии от лица, подавшего возражение, не поступало.

Доводы лица, подавшего возражение, изложенные в корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти 10.03.2009, были учтены в решении выше и не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 27.02.2008, оставить в силе правовую охрану товарного знака «САРОВА» по свидетельству №109114/1.