

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.05.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Живая вода», республика Башкортостан (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387997, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 27.08.2009 за №387997 по заявке №2008713574/50 с приоритетом от 21.04.2008 на имя Открытого акционерного общества «Живая вода», г. Оренбург (далее - правообладатель) для товаров 32 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 21.04.2018.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ЖИВАЯ ВОДА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.05.2011, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №387997 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словосочетание «Живая вода» служит для обозначения единого понятия – «вода с особыми свойствами», при этом слово «вода» указывает на определенную сущность, а слово «живая» - на его особые свойства;

- оспариваемый товарный знак состоит исключительно из описательного элемента, не имеющего различительной способности, указывающего на свойства товара, носящего хвалебный характер в отношении товаров «воды газированные, воды минеральные» и способного ввести потребителя в заблуждение относительно качеств товара;

- на территории республики Башкортостан, а также в других регионах Российской Федерации действует множество организаций, использующих обозначение «Живая вода» и регистрация обозначения «ЖИВАЯ ВОДА» по свидетельству №387997 препятствует добросовестным производителям использовать данное обозначение в хозяйственном обороте;

- регистрация оспариваемого товарного знака «ЖИВАЯ ВОДА» была произведена в нарушение положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку дата создания (учреждения) ООО «Живая вода» является более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака;

- ООО «Живая вода» - один из крупнейших производителей минеральной воды.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №387997 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- комиссионное лингво - экспертное заключение от 20.01.2001 [1];
- копия постановления от 19.03.2002 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. САНПИН 2.1.4.1116-02» [2];
- ГОСТ 13273-88 «Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые» [3];
- информация из сети Интернет о правообладателе товарного знака и его сфере деятельности [4];
- материалы из сети Интернет об использовании обозначения «Живая вода» другими юридическими лицами [5];
- копия свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ ООО «Живая вода» [6];
- информация из сети Интернет об использовании ООО «Живая вода» оспариваемого товарного знака, дипломы, благодарственное письмо, этикетки [7].

На заседании коллегии, состоявшемся 26.08.2011, лицо, подавшее возражение, ходатайствовало о рассмотрении возражения от 20.05.2011 только в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака положению пункта 8 статьи 1483 Кодекса (см. приложение 2 к протоколу заседания от 26.08.2011).

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре и материалах заявки №2008713574/50, в установленном порядке были направлены уведомления от 05.07.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 26.08.2011.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке, на заседании коллегии представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- словосочетание «ЖИВАЯ ВОДА» является устойчивым словосочетанием и имеет следующее значение «волшебная вода, возвращающая мертвому телу жизнь и силы; ключевая, проточная вода;

- ни в одном словаре не встречается характеристика «живой воды» как обозначение товара или вещества, имеющего конкретные свойства, в этой связи, обозначение не может быть отнесено к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида и не может быть указанием для таких товаров как «воды газированные; воды минеральные»;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №387997 является частью зарегистрированного фирменного наименования правообладателя товарного знака, право на которое у правообладателя возникло раньше, чем право на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №387997.

К отзыву приложены следующие документы:

- документы, свидетельствующие об изменении юридического адреса правообладателя [8];

- распечатки из сети Интернет о «живой воде», классификации вод [9];

- материалы из Реестра товарных знаков РФ по свидетельствам №208758, №378437 [10];

- копия Решения Палаты по патентным спорам от 22.05.2006 по заявке №2003712275 [11];

- дипломы, сертификаты на воду питьевую, минеральную питьевую [12];

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица №0014-Д от 03.07.1995 [13];

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 22.07.2002 [14].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.04.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №387997 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии со статьей 1473 (1) Кодекса юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

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

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды; воды газированные; воды минеральные; воды питьевые».

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не удовлетворяет требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, так как воспроизводит часть его фирменного наименования в отношении однородных товаров.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [6] следует, что оно было зарегистрировано как юридическое лицо 12.07.2000. Факт регистрации данной организации является основанием для возникновения у нее исключительного права на соответствующее фирменное наименование.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение, показал, что товарный знак «ЖИВАЯ ВОДА» является тождественным отличительной части («Живая вода») фирменного наименования. Основным видом деятельности согласно документам [7] лица подавшего возражение, является производство и продажа минеральных вод, что является однородным товарам 32 класса МКТУ оспариваемого знака.

Вместе с тем, правообладателем были представлены документы [13], которые подтверждают, что он был зарегистрирован как юридическое лицо 03.07.1995. Соответственно фирменное наименование правообладателя также включает в себя элемент «Живая вода», тождественный оспариваемому товарному знаку.

Указанное свидетельствует о том, что право на собственное фирменное наименование «Живая вода» у правообладателя оспариваемого товарного знака возникло раньше, чем у лица, подавшего возражение, а также ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении минеральной воды, согласно представленным документам [12].

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что между сторонами возникли спорные отношения в связи с элементом «Живая вода», входящим как в фирменные наименования данных лиц, так и в состав товарного знака, то есть имеет место быть столкновение исключительных прав на различные средства индивидуализации.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Поскольку наиболее ранним является исключительное право на фирменное наименование правообладателя оспариваемого товарного знака, то доводы лица, подавшего возражение, являются не обоснованными в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №387997 положениям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 20.05.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №387997.