

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 от имени ЗАО «Софийское», Нижегородская область (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 (далее – ИП Жданов А.П.), Нижегородская область, 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 ООО «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. Лицом, подавшим возражение, указано на несоответствие 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 Жданова А.П. и ООО «Вода Узольская» о выдаче на имя учредителя ООО «Вода Узольская», Жданова А.П., свидетельства о государственной регистрации товарного знака «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 правообладателем, 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 № 2008735426 на регистрацию товарного знака «УЗОЛЬСКАЯ» [32].

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

- представителями ЗАО «Софийское» были пропущены сроки подачи жалобы 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 отказа в регистрации товарного знака;

- 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;

- заявителям надлежит руководствоваться сроками, установленными Кодексом;

- ЗАО «Софийское» пропустило все установленные законом сроки подачи возражения, так как в данном случае срок составлял 3 месяца.

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

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.11.2008) приоритета 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.

Согласно подпункту 1 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 пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

Пунктами 1 и 2 статьи 1513 Кодекса установлено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

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.

Прежде всего, необходимо отметить, что мнение правообладателя о том, что лицом, подавшим возражение, пропущены сроки его подачи, не основано на нормах Кодекса.

Ссылка правообладателя 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 вынесено 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.

Таким образом, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 399825, обоснованное несоответствием

указанной регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, подлежит рассмотрению по существу.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «УЗОЛЬСКАЯ» представляет собой прилагательное, образованное от наименования реки Узола [21], которая протекает в Нижегородской области. При этом регистрация товарного знака «УЗОЛЬСКАЯ» осуществлена на имя лица, имеющего местонахождение в Нижегородской области.

Следовательно, обозначение «УЗОЛЬСКАЯ» само по себе не может быть признано ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте потребителя.

В этой связи в отношении возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров установлено следующее.

Согласно материалам [22] лицо, подавшее возражение, зарегистрированное 05.05.2002, имеет местонахождение также в Нижегородской области, а именно: Нижегородская область, Городецкий район, пос. Буревестник. Одним из основных видов деятельности данного лица, в соответствии с Уставом 2002 года [3], является розлив и реализация артезианской и минеральной воды.

Согласно протоколу [4] 29.05.2002 главным архитектором Городецкого района согласован рабочий проект «Цех по разливу безалкогольных напитков мощностью 0,2 млн.дал в год на территории пансионата «Буревестник» Городецкого района Нижегородской области».

Как следует из регистра [6], ЗАО «Софийское» было закуплено и установлено оборудование, подготовлена техническая документация на воду питьевую «Узольская» (материалы [6] и [26]), а также разработаны этикетки, закуплены пробки, бутылки, углекислота и пр.

Представленная копия этикетки [14] содержит указание на ЗАО «Софийское» как производителя воды питьевой «Узольская».

Из протокола [5] следует, что учредители ЗАО «Софийское» внесли денежные средства для завершения работ по пуску в эксплуатацию линии по разливу питьевой воды «Узольская».

ЗАО «Софийское» заключен договор от 23.01.2004 [27] о регистрации его продукции в Ассоциации автоматической идентификации и о предоставлении обществу двух мастеров штрихового кода, который наносится на товар, его упаковку, этикетку.

Из акта [29] следует, что по состоянию на 15.07.2004 на складе ЗАО «Софийское» находилось 18348 бутылок объемом 1,5 л – готовой продукции «вода газ. «Узольская», а также тары, этикетки и пробки, что свидетельствует о запуске производства.

Согласно накладным [30], договорам [31] и платежному поручению [24], начиная с 2004 года, ЗАО «Софийское» осуществляло поставки продукции «вода газированная «Узольская».

Лицом, подавшим возражение, 27.06.2006 было получено свидетельство [8] на воду «Узольская» о соответствии данной продукции санитарно-гигиеническим нормам.

При этом материалы отзыва правообладателя не содержат каких-либо сведений о деятельности ИП Жданова А.П. по использованию обозначения «Узольская» до даты приоритета оспариваемого товарного знака. ООО «Вода Узольская» приступило к розливу воды «Узольская» только в 2009 году (согласно корреспонденции, поступившей 29.11.2013), что существенно позже начала деятельности ЗАО «Софийское».

На основании изложенного до даты приоритета (11.11.2008) оспариваемого товарного знака обозначение «Узольская» использовалось ЗАО «Софийское» для индивидуализации товаров, относящихся к 32 классу МКТУ. Таким образом, на момент подачи заявки на регистрацию обозначения «УЗОЛЬСКАЯ» на имя иного лица (ИП Жданова А.П.) регистрация такого товарного знака вводила потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, а следовательно, была произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Ссылка лица, подавшего возражение, на положения Федерального закона «О защите конкуренции» не может быть принята во внимание, поскольку оценка недобросовестности не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Обращение правообладателя, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.11.2013, содержит:

- довод о том, что правообладателем законным образом было получено право на товарный знак, проверка которого уже должна была быть осуществлена;
- требование не осуществлять регистрацию оспариваемого знака на имя ЗАО «Софийское»;
- мнение о неправомерности выводов коллегии, недобросовестности действий ЗАО «Софийское» и известности продукции правообладателя.

В отношении данных аргументов необходимо отметить следующее.

При экспертизе заявки на товарный знак в соответствии с пунктом 1 статьи 1499 Кодекса проводится проверка соответствия заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1-7 статьи 1483 Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака.

Вместе с тем в распоряжении экспертизы не было сведений о наличии на рынке товаров, однородных указанным в заявке № 2008735426, индивидуализируемых тождественным обозначением и производимых иным лицом. Согласно упомянутым выше статьям 1512 и 1513 Кодекса законодательством предусмотрена возможность оспаривания в данном случае регистрации товарного знака.

При этом признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 399825 не означает регистрацию спорного обозначения на имя ЗАО «Софийское», а также не означает запрет в отношении деятельности правообладателя.

Сведения об известности на сегодняшний день продукции правообладателя не могут служить основанием для изменения выводов коллегии палаты по патентным

спорам, поскольку охраноспособность оспариваемого обозначения рассматривается на дату подачи заявки на его регистрацию в качестве товарного знака.

Коллегия палаты по патентным спорам считает необходимым указать также на следующие обстоятельства.

Согласно материалам [9] и [10] незадолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака между ЗАО «Софийское» и ООО «АкваТех НН» был заключен договор о совместной деятельности, касающийся производства и бутилирования воды «Узольская». При этом одним из учредителей ООО «АкваТех НН» является Жданов А.П. Таким образом, исходя из указанных взаимоотношений сторон спора, а также их местоположения в одном регионе, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что подавая заявку на регистрацию оспариваемого товарного знака, упомянутое лицо не могло не знать о существовании ЗАО «Софийское» и о продвигаемой им продукции – воды – под обозначением «Узольская». В этой связи довод правообладателя о том, что ЗАО «Софийское» намерено воспользоваться плодами работы правообладателя, не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

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

удовлетворить возражение от 18.01.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 399825 недействительным полностью.