

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 25.07.2017, поданное ООО «Компания АКВА-ЮГ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 586234, при этом установлено следующее.

Покровская

Оспариваемый словесный товарный знак «» по заявке № 2015704882, поданной 25.02.2015, зарегистрирован 08.09.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 586234 на имя Колесникова А.Г., Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 25.02.2025.

В поступившем 25.07.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 586234 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, а также статьи 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- государственная регистрация товарного знака по свидетельству № 586234 осуществлена в нарушение норм подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, т.к. обозначение «Покровская» представляет собой географическое название, указывает на место нахождения лица, производящего товары, оказывающего услуги, вследствие чего не обладает различительной способностью;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 586234. ООО «Компания АКВА — ЮГ» была создана и зарегистрирована в налоговом органе в качестве юридического лица — 06.06.2002, с 27.09.2004 основным видом деятельности указано: производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках, что подтверждается документами о добыче, производстве и реализации воды «Покровская» с 2002 года и по настоящее время. Согласно официальному сайту компании место добычи воды - 70 км от г. Ростов-на-Дону, ближайший населенный пункт - село Покровское;

- комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Покровская» является коммерческим обозначением, исключительные права на которое принадлежат ООО «Компания АКВА - ЮГ».

В возражении также приведены цитаты и анализ норм пункта 1 статьи 1352 Кодекса, подпункта 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса, а также статей 1477 и 1482 Кодекса, касающихся промышленных образцов и товарных знаков. Кроме того, указано, что в подпункте 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса содержится положение о том, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Далее, в возражении приведены подробные аргументы относительно сущности понятия «коммерческое обозначение». В частности, отмечены три признака данного понятия: «новизна», «различительная способность» и «территориальность».

Доводы, касающиеся «новизны» раскрыты через положения статьи 10bis Парижской конвенции, которая определяет, что акт недобросовестной конкуренции как «всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах», и положения пункта 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции РФ, согласно которым недобросовестная конкуренция - это любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Кроме того, указано, что коммерческое обозначение «Покровская», обладает высокой степенью «рекламоспособности», что позволяет ему выступать непосредственно в качестве объекта рекламы товаров и услуг в области добычи, производства и реализации воды, и является для потребителя безусловным указанием относительно принадлежности данного словесного обозначения. Коммерческое обозначение «Покровская» в качестве этикетки соответствует требованиям, предъявляемым к товарному знаку: новизна обозначения, различительная способность, ассоциативность, лаконичность, эстетичность, удобопроизносимость, приспособляемость. Данные обстоятельства подтверждают, что еще до момента государственной регистрации оспариваемого товарного знака ООО «Компания АКВА - ЮГ» уже непрерывно использовало свое коммерческое обозначение, включающее графические элементы и словесный элемент «Покровская».

Положения, изложенные в пункте 6 статьи 1252 Кодекса, устанавливают «принцип старшинства», в соответствии с которым, 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 и (или) контрагенты, преимущество имеет

средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет [1];
- выписки: из ЕГРИП ИП Колесников А.Г., из ЕГРЮЛ ООО «Компания АКВА-ЮГ» [2];
- уставные и регистрационные документы ООО «Компания АКВА-ЮГ» [3];
- копии листов ТУ 0131-002-57518308-02 и изменений в них [4];
- копии материалов по добыче воды, в том числе разрешительная документация (санитарно-эпидемиологические заключения, лицензии и т.д.) [5];
- копии дипломов и наград [6];
- копии материалов по розливу и реализации воды, в том числе договоры, товарные и расходные накладные, акты и т.д. [7];
- пояснительная записка к представленным документам [8].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 586234 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 586234, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 17.11.2017, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не указывает ни на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ производства или сбыта товаров, указанных в его перечне. Обозначение «Покровская» не является описательным или синонимом;
- местом нахождения правообладателя является г. Новотроицк Оренбургской области, поэтому заявленное обозначение не указывает на место производства товара;
- неверным является утверждение о том, что обозначение (жен. род) по

товарному знаку № 586234 является географическим названием, населенного пункта с названием Покровская не выявлено, однако выявлено более 110 названий населенных пунктов в Российской Федерации с названием Покровское. Такое количество населенных пунктов с одинаковым названием обусловлено их одинаковой этимологией, т.е. в основу названия всех выявленных населенных пунктов положен «Покров день (Покров, Покрова)» - день в народном календаре восточных славян, приходящийся на 1 (14) октября. Название праздника народная этимология связывает с первым снегом, который «покрывал» землю, указывая на близость зимних холодов, а не на вид пищевой продукции на основе воды;

- лицо, подавшее возражение, не доказало, что комбинированное обозначение «Покровская», принадлежащее ООО «Компания АКВА-ЮГ», является коммерческим обозначением в смысле статей 1538, 1539 Кодекса. Ни в тексте возражения, ни в приложенных документах не выявлено образца коммерческого обозначения. Документы содержат лишь указание на некую продукцию под названием вода «Покровская», «Покровская целебная-1», «Покровские лимонады»;

- в отсутствие образца коммерческого обозначения, а также неоднозначности в понимании лицом, подавшим возражение, каким объектом на самом деле является комбинированное обозначение со словесным элементом «Покровская» - коммерческим обозначением, товарным знаком, этикеткой, промышленным образцом, не дает возможности понять, чем на самом деле владеет ООО «Компания АКВА-ЮГ» и что использует в своей хозяйственной деятельности;

- лицо, подавшее возражение, трактует понятие «коммерческое обозначение», как средство индивидуализации юридического лица или индивидуального предпринимателя» в то время как, согласно статье 1538 Кодекса юридические лица и индивидуальные предприниматели могут использовать коммерческие обозначения для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий в смысле статьи 132 Кодекса (объектом индивидуализации является предприятие, под которым согласно статье 132 Кодекса понимается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, а не лица, участвующие в хозяйственной деятельности);

- в возращении не перечислено какими конкретно различительными признаками обладает коммерческое обозначение лица, подавшего возращение, а лишь декларативно указано, что «оно обладает высокой степенью рекламосособности, что позволяет ему выступать в качестве объекта рекламы». Кроме того, не указано также на какой конкретно территории обозначение используется и в течение какого времени оно является известным на данной конкретной территории;

- рассуждения лица, подавшего возращение, относительно недобросовестной конкуренции со ссылкой на статьи 10 bis (2), (3) Парижской конвенции и статьи 14 Закона о защите конкуренции, а также относительно введения потребителя в заблуждение в отношении двух коммерческих обозначений по пункту 2 статьи 1359 Кодекса, не имеют отношения к предмету возращения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копии сертификата соответствия и декларации о соответствии [9];
- распечатки из сети Интернет, в том числе словарный источник[10].

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 586234.

От лица, подавшего возращение, 23.11.2017 поступили дополнения к возращения, суть которых сводится к анализу отзыва правообладателя в части понятий «населенный пункт», «географическое указание», «фантазийность».

На заседании коллегии, состоявшемся 23.11.2017, сторонами были приобщены дополнительные материалы: [11] – от лица, подавшего возращение, [12] – от правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возращения, коллегия считает доводы возращения неубедительными.

С учетом даты (25.02.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской

Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.1.5 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с требованиями пункта 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 в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, права на который возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Покровская

Оспариваемый товарный знак « _____ » является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицом, подавшим возражение, представлены материалы [1-8,11],

свидетельствующие об осуществлении им деятельности в области добычи, розлива и реализации продукции (в частности, минеральной воды), маркированной обозначением «Покровская», «Покровская Целебная» и т.д.

Указанное позволяет усмотреть заинтересованность ООО «Компания АКВА-ЮГ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 586234 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Анализ словарно-справочной литературы (<https://dic.academic.ru/>), показал, что слово «Покровская» является лексической единицей русского языка и означает: 1) прил. к Покров. Производные от данного слова образуют названия большого количества деревень, сел, селений и других населенных пунктов в Российской Федерации (например, Покровская – деревня в Гатчинском районе Ленинградской области, деревня в Шенкурском районе Архангельской области, деревня в Вожегодском районе Вологодской области; населенные пункты Покровское имеются практически в каждой области: Тверская, Вологодская, Калужская, Псковская и т.д.).

Также, целесообразно обратить внимание, что имеется ряд исторических географических наименований, включающих слово «Покровская»: Покровская слобода (первое название города Энгельса), Покровская волость (название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР).

Кроме того, слово «Покровская» может восприниматься как фамилия, о чем свидетельствует известность лиц с такой фамилией (Покровская И.М. – советский палеонтолог, Покровская А.Б. – советская и российская актриса, жена Олега Ефремова, Покровская Т.Н. – главный тренер России по синхронному плаванию и т.д.).

В религиозной сфере также целый ряд объектов носит название «Покровская» - Покровская церковь (Санкт-Петербург, Переславль Залесский и т.д.), Покровская епархия (Саратовская Метрополия) и др.

С учетом многозначности приведенных значений слова «Покровская» оспариваемый товарный знак может восприниматься в различных значениях.

В возражении не представлено материалов, однозначно свидетельствующих о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака обозначение

Покровская

« » выступало характеристикой какого-либо товара 32 класса МКТУ (в том числе указывало на место производства или сбыта товаров).

Изложенное свидетельствует об отсутствии оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов возражения, касающихся положений пункта 9 статьи 1483 Кодекса, коллегия обращает внимание на следующее.

В подпункте 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса указано, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, права на который возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Вместе с тем, в материалах возражения отсутствует указание на наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на промышленный образец (отсутствует какой-либо номер патентного документа). Согласно устным пояснениям представителя лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 23.11.2017, у ООО «Компания АКВА-ЮГ» нет патента на промышленный образец на этикетку, которой маркируется производимая им продукция.

Изложенное свидетельствует о том, что положения, предусмотренные подпунктом 3 пунктом 9 статьи 1483 Кодекса, не могут быть применены к предмету спора.

Относительно доводов возражения, касающихся положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Действительно, предприятие лица, подавшего возражение, образованное в в 2002 году, длительное время осуществляет деятельность по добыче, розливу и

реализации продукции (в частности, минеральной воды). Использование обозначения «Покровская Целебная» прослеживается в представленных материалах с 2002 года.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак, вопреки доводам возражения, не воспроизводит коммерческое обозначение лица, подавшего возражение.

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия. При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий, в частности, оно должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем.

Представленные в материалах [1-8, 11] сведения показывают, что лицо, подавшее возражение, применяет обозначение «Покровская» для индивидуализации серии товаров (минеральная вода, питьевая вода), но не предприятия.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, материалы не позволяют признать наличие у него исключительного права на коммерческое обозначение, возникшее ранее приоритета оспариваемого знака, в связи с чем довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса не может быть признан убедительным.

Коллегия считает необходимым подчеркнуть, что лицом, подавшим возражение, упомянуто о введении потребителя в заблуждение только применительно к промышленному образцу (...согласно подпункту 4 пункта 4 статьи 1349 Кодекса не могут быть объектами патентных прав... К таким решениям относит решения, способные ввести в заблуждение пользователя изделия...) и коммерческому обозначению (...требование новизны вытекает из пункта 2 статьи

1539 Кодекса, согласно которому не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу...). Мотивов для оспаривания по пункту 3 статьи 1483 Кодекса в возражении не содержится.

Относительно доводов возражения в части «...недобросовестной конкуренции...» (статья 10 bis Парижской конвенции, статья 14 Закона о защите конкуренции), следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1512 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия, если связанные с государственной регистрацией знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Рассмотрение обращений о признании действий правообладателя оспариваемого товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1, 8 и 9 Кодекса материалами возражения не доказано.

От лица, подавшего возражение, 23.11.2017 поступило обращение, в котором указано, что 23.11.2017 было принято предварительное решение коллегии без учета доводов ООО «Компания АКВА-ЮГ». Решение коллегии об отказе в удовлетворении возражения ставит под сомнение всестороннее и полное рассмотрение всех обстоятельств и доводов возражения.

Все доводы возражения рассмотрены по тексту заключения и в полном объеме, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 586234.