

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.05.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №650907, поданное Акционерным обществом «Кавминкурортресурсы», г. Ессентуки (далее – лицо, подавшее возражение; АО «КМКР»), при этом установила следующее.

ЕССЕНТУКСКИЙ

Оспариваемый товарный знак « **ИСТОЧНИК** » по заявке №2017702128 с приоритетом от 24.01.2017 зарегистрирован 05.04.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №650907 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Пятигорский завод минеральных вод», 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Кисловодское ш., 19 (далее – правообладатель; ООО «ПЗМВ») в отношении товаров 32 класса МКТУ «воды минеральные [напитки]».

Необходимо указать, что согласно сведениям Госреестра, Роспатентом была осуществлена государственная регистрация отчуждения исключительного права на товарный знак по свидетельству №650907 за номером №РД0311400 от 25.09.2019 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Завод минеральных вод Октябрь-А».

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №650907 товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- заинтересованность АО «КМКР» в оспаривании правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №650907 обусловлены наличием у этого лица исключительного права использования наименованием места происхождения товара (далее - НМПТ) «Ессентуки №17» в соответствии со свидетельством №23/53 и «Ессентуки №4» в соответствии со свидетельством №23/52;

- согласно заключению по результатам экспертизы товарного знака **ЕССЕНТУКСКИЙ** « **ИСТОЧНИК** » по заявке №2017702128, положенного в основу решения Роспатента от 28.02.2019 о государственной регистрации товарного знака, словесный элемент «ЕССЕНТУКСКИЙ» был указан в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- исключение словесного элемента «ЕССЕНТУКСКИЙ» из правовой охраны товарного знака в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, во-первых, привело к использованию товарного знака в нарушение исключительного права АО «КМКР» на НМПТ «Ессентуки», с которым оспариваемый товарный знак «ЕССЕНТУКСКИЙ ИСТОЧНИК» сходен до степени смешения, а, во-вторых, грубо нарушило саму норму, установленную пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку исключенный из правовой охраны товарного знака словесный элемент «ЕССЕНТУКСКИЙ» занимает в нем доминирующее положение.

- необходимость применения положений пункта 7 статьи 1483 Кодекса при наличии сходства между товарным знаком и НМПТ подтверждается практикой Роспатента, в соответствии с которой на имя ООО «ПЗМВ» зарегистрирован товарный знак «ДАРЫ ЕССЕНТУКОВ» по свидетельству №670703, сходный до степени смешения с НМПТ «Ессентуки», при этом словесный элемент «ЕССЕНТУКОВ» был указан в качестве неохраняемого элемента на основании требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №650907 недействительным полностью.

В подтверждение доводов возражения лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- Копии уставных и регистрационных документов АО «КМКР»;
- Сведения о товарном знаке по свидетельству №650907;
- Копии материалов дела по заявке на товарный знак №2017702128;
- Сведения о свидетельствах на НМПТ «Ессентуки №17» №23/53, «Ессентуки №4» № 23/52, «Ессентуки №4» №23/57.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, подал на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности договор об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №650907 на имя ООО «Завод минеральных вод Октябрь-А». По мнению правообладателя, отчуждение исключительного права на оспариваемый товарный знак на имя лица, которому принадлежит исключительное право пользования наименованием места происхождения товаров «ЕССЕНТУКИ ЦЕЛЕБНАЯ», удостоверенное свидетельством №129/1, устраняет имевшееся на дату подачи возражения несоответствие требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле лиц, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (24.01.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству №650907 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями,

применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Исходя из требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с НМПТ, охраняемым в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано НМПТ.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как следует из положений пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

ЕССЕНТУКСКИЙ

Оспариваемый товарный знак « **ИСТОЧНИК** » по свидетельству №650907 с приоритетом от 24.01.2017 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, словесные элементы расположены друг под другом. Словесный элемент «ЕССЕНТУКСКИЙ» указан в качестве неохраняемого. Товарный знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ «воды минеральные [напитки]».

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №650907 явилось, имеющееся, по мнению АО «КМКР» нарушение его исключительного права использования НМПТ «Ессентуки №17» (свидетельство №23/53) и «Ессентуки №4» (свидетельство №23/52). Наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на указанное средство индивидуализации которое, по его мнению, сходно до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет признать АО «КМКР» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №650907.

Вместе с тем по существу возражения необходимо указать следующее.

ЕССЕНТУКСКИЙ

Оспариваемый товарный знак « **ИСТОЧНИК** » по свидетельству №650907 включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы, где «ЕССЕНТУКСКИЙ» - прилагательное от наименования географического объекта «Ессентуки» (город в Ставропольском крае России, бальнеологический и грязевой курорт в группе курортов Кавказских минеральных вод, известен своими минеральными источниками, из которых с лечебными целями используется около двадцати, см. Большая Энциклопедия в шестидесяти двух томах, М.: «ТЕРРА», 2006, том 16, стр. 446), а «ИСТОЧНИК» - это естественный выход подземных вод на поверхность, см. Научно-технический энциклопедический словарь, <https://dic.academic.ru>.

Словесные элементы «ЕССЕНТУКСКИЙ» и «ИСТОЧНИК» занимают равнозначное пространственное положение в составе оспариваемого товарного знака, образуют единое и неделимое словосочетание «ЕССЕНТУКСКИЙ ИСТОЧНИК», которое напрямую не указывает на какой-то конкретный источник минеральной воды из множества возможных, существующих, как указывалось выше, на территории Ессентукского месторождения минеральных вод. В этой связи

оснований отнесения словесного элемента «ЕССЕНТУКСКИЙ» к категории обозначений не соответствующих требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не имеется.

Вместе с тем следует констатировать, что географическое наименование «Ессентуки» зарегистрировано в качестве НМПТ «ЕССЕНТУКИ» (регистрация №23), а также «ЕССЕНТУКИ ЦЕЛЕБНАЯ» (регистрация №129) для такого товара как минеральная вода.

Оспариваемый товарный знак «ЕССЕНТУКСКИЙ ИСТОЧНИК», содержащий в своем составе производное от географического наименования «Ессентуки», сходно до степени смешения с вышеуказанными НМПТ, поскольку сопоставляемые обозначения порождают в сознании потребителя одни и те же смысловые и звуковые ассоциации. Выполнение этих средств индивидуализации буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Наличие регистрации географического наименования «Ессентуки» в качестве НМПТ и сходство обозначения «ЕССЕНТУКСКИЙ ИСТОЧНИК» с этим средством индивидуализации обуславливает необходимость применения специальной нормы, содержащейся в пункте 7 статьи 1483 Кодекса, как это справедливо отмечается лицом, подавшим возражение.

Обращение к материалам дела заявки №2017702128 показало, что экспертизой было установлено сходство до степени смешения обозначения «ЕССЕНТУКСКИЙ ИСТОЧНИК» с НМПТ «ЕССЕНТУКИ» (регистрация №23), что подтверждается соответствующим уведомлением о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 24.11.2017. При этом экспертизой было принято во внимание наличие у ООО «ПЗМВ» права использования НМПТ «ЕССЕНТУКИ №4» на основании свидетельства №23/57. В этой связи обозначение «ЕССЕНТУКСКИЙ» было отнесено к категории неохраняемых элементов, как того требует пункт 7 статьи 1483 Кодекса. Согласно доводам, отраженным в корреспонденции от 25.01.2018, ООО «ПЗМВ» против указания словесного элемента «ЕССЕНТУКСКИЙ» в качестве неохраняемого не возражало.

В дальнейшем, приняв во внимание вышеуказанное мнение ООО «ПЗМВ», Роспатентом было принято решение от 28.02.2018 о государственной регистрации

товарного знака «ЕССЕНТУКСКИЙ ИСТОЧНИК» с указанием элемента «ЕССЕНТУКСКИЙ» в качестве неохраняемого.

Однако, в тексте заключения по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, экспертизой ошибочно был указан пункт 1 статьи 1483 Кодекса, вместо пункта 7 статьи 1483 Кодекса, на основании которого словесный элемент «ЕССЕНТУКСКИЙ» был исключен из правовой охраны товарного знака. Наличие данной технической ошибки было подтверждено экспертизой на заседании коллегии, состоявшемся 01.10.2019 по рассмотрению настоящего возражения. За исправлением данной явной технической ошибки ООО «ПЗМВ» в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не обращалось.

Вместе с тем ошибочность указания нормы права в тексте заключения по результатам экспертизы не привело к предоставлению Роспатентом ненадлежащего объема правовой охраны товарному знаку «ЕССЕНТУКСКИЙ ИСТОЧНИК» по свидетельству №650907.

Таким образом, с учетом всего вышеизложенного оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемого товарного знака «ЕССЕНТУКСКИЙ ИСТОЧНИК» по свидетельству №650907 была произведена с нарушением требований законодательства, как это указано в поступившем возражении, не имеется.

Следует констатировать, что на дату подачи настоящего возражения ООО «ПЗМВ» утратило свое исключительное право использования НМПТ «ЕССЕНТУКИ №4», поскольку действие принадлежащего ему свидетельства №23/57 было прекращено на основании решения Роспатента от 28.02.2019.

Вместе с тем, правообладатель оспариваемого товарного знака воспользовался своим правом и устранил причины, способные послужить основанием для признания правовой охраны товарному знаку по свидетельству №650907 недействительным.

Так, в отношении оспариваемого товарного знака по свидетельству №650907 Роспатентом был зарегистрирован договор от 25.09.2019 за №РД0311400 о распоряжении исключительным правом на товарный знак. Согласно указанному договору ООО «ПЗМВ» передало свои исключительные права на товарный знак по

свидетельству №650907 ООО «Завод минеральных вод Октябрь-А», которое, в свою очередь, является обладателем исключительного права использования НМПТ «ЕССЕНТУКИ ЦЕЛЕБНАЯ» на основании свидетельства №129/1.

В силу указанных обстоятельств довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса не является обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.05.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №650907.