

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 (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.06.2024 заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №693057, поданное Акционерным обществом «НАРЗАН» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2018714247 с приоритетом от 10.04.2018 зарегистрирован 21.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №693057 в отношении товаров 05, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Универсальный завод розлива минеральной воды «АКВА-ВАЙТ», 357635, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Новопятигорская, 1(далее – правообладатель или АО «УЗРМВ «Аква-Вайт»), информация о чем была опубликована 21.01.2019 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» №2 за 2019 год.

Следует указать, что поступившее заявление озаглавлено АО «НАРЗАН» как возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693057. Вместе с тем, по тексту АО «НАРЗАН» указывает, что

правовая охрана товарного знака по свидетельству №693057, предоставленная ему с учетом положений пункта 7 статьи 1483 Кодекса, подлежит прекращению в соответствии с требованиями подпункта 7 пункта 1 статьи 1514 Кодекса в связи с утратой его правообладателем права использования наименования места происхождения товара (далее - НМПТ) «НАРЗАН».

Согласно доводам заявления входящее в состав товарного знака по свидетельству №693057 буквенное сочетание «NRZN» относится к консонатному письму, передающего только согласные звуки, при этом данный элемент очевидным образом воспроизводит слово «NARZAN», тождественное обозначению «НАРЗАН», которое зарегистрировано в качестве НМПТ №15.

АО «НАРЗАН» является обладателем исключительного права использования НМПТ «НАРЗАН» по свидетельству №15/6 с датой регистрации 19.08.2019.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №693057 также обладал правом использования НМПТ «НАРЗАН» по свидетельству №15/3, однако по заявлению АО «НАРЗАН» действие названного свидетельства было прекращено 15.11.2023 согласно требованиям пункта 2 (2) статьи 1536 Кодекса в связи с утратой его правообладателем права осуществлять деятельность по производству товара, обладающего характеристиками, приведенными в Государственном реестре географических указаний и наименований места происхождения товаров.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №693057 продолжает вводить в гражданский оборот продукцию посредством торговой площадки «OZON», сопровождаемую названным обозначением, несмотря на то, что фактически такая продукция не обладает особыми свойствами, присущими оригинальной минеральной воде «НАРЗАН», тем самым вводя потребителя в заблуждение.

Учитывая изложенное, АО «НАРЗАН», руководствуясь положениями подпункта 7 пункта 1 статьи 1514 Кодекса и пункта 3.2.10 Правил ППС, просит рассмотреть поданное им заявление о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №693057 и прекратить его правовую охрану.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы заявления, АО «НАРЗАН» представляет следующие документы:

- (1) Сведения о товарном знаке по свидетельству №693057;
- (2) Сведения о НМПТ «НАРЗОН» по свидетельству №693057;
- (3) Распечатка с сайта «OZON».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №693057, ознакомленный в установленном порядке с доводами АО «НАРЗАН», 23.08.2024 представил отзыв, в котором приводятся аргументы в защиту правовой охраны товарного знака по свидетельству №693057.

В своем отзыве правообладатель указывает на то, что АО «НАРЗАН» был упущен предусмотренный пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса пятилетний срок для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693057 по основаниям, предусмотренным пунктом 7 статьи 1483 Кодекса.

При этом в отзыве отмечается, что в составе товарного знака по свидетельству №693057 элемент «NRZN» не дискламирован, следовательно, товарный знак не является зарегистрированным в соответствии с требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса и к нему не могут быть применены положения подпункта 7 пункта 2 статьи 1514 Кодекса.

По мнению правообладателя, в силу оригинального исполнения буквосочетание «NRZN» данный элемент не способен без домысливания восприниматься в качестве слова «NARZAN», являясь фантазийным обозначением, не ассоциируется с НМПТ «НАРЗАН».

Правообладатель является добросовестным производителем воды и безалкогольных напитков, у него нет необходимости имитировать НМПТ «НАРЗАН», поскольку минеральная вода, маркированная оспариваемым товарным знаком, соответствует требованиям Национального стандарта Российской Федерации «Воды минеральные питьевые» и включена в ГОСТ 54316-2020, добывается из скважины №74-В Железноводского месторождения Ставропольского края, в то время как вода минеральная с наименованием «НАРЗАН» также

содержится в ГОСТ и ее добыча осуществляется из скважин №5/0, №12, №107-Д, №7-РЭ, №2-Б-бис Кисловодского месторождения Ставропольского края.

В сети Интернет представлена обширная информация о продажах воды «NRZN» и отзывах о ней потребителей. Упомянутая АО «НАРЗАН» информация о наличии минеральной воды правообладателя на торговой площадке «OZON» в сопровождении обозначений «NRZN» и «НАРЗАН» размещалась третьими лицами без согласования с правообладателем. Данный единичный факт выявленного АО «НАРЗАН» товара в сопровождении названных обозначений не может явиться основанием для вывода о смешении оспариваемого товарного знака с НМПТ «НАРЗАН». При этом оценка товарного знака подлежит в том виде, как он зарегистрирован.

В силу приведенных в отзыве обстоятельств, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №693057.

Доводы отзыва сопровождают следующие документы:

(4) Копия ГОСТ Р 54316-2020 «Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия»;

(5) Распечатка сведений о воде ООО «УЗРМВ «Аква-Вайт» из ресурсов сети Интернет.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.09.2024, лицом, подавшим заявление, были представлены пояснения на отзыв правообладателя, в которых указывается, что установленное положениями подпункта 7 пункта 1 статьи 1514 Кодекса основание для прекращения правовой охраны товарного знака носит бессрочный характер и может быть заявлено в течении всего периода действия правовой охраны оспариваемого охраны товарного знака.

Также лицо, подавшее заявление, приводит данные о том, что правообладатель для сопровождения своей продукции на этикетках минеральной



воды фактически размещает иное обозначение, а именно «» по заявке №2023704460, в регистрации которого в качестве товарного знака было отказано

административным органом по причине установленного сходства до степени смешения с НМПТ «НАРЗАН».

Также правообладатель настаивает на своем выводе о вероятности введения потребителя в заблуждение относительно производителя минеральной воды «НАРЗАН» и ее происхождения при восприятии оспариваемого товарного знака по свидетельству №693057, поскольку усматривает его сходство с обозначением «НАРЗАН».

Наличие сведений о минеральной воде «NRZN» в упомянутом правообладателем ГОСТе, по мнению АО «НАРЗАН» не исключает вышеупомянутые тезисы, поскольку внесение сведений о продукции в данный стандарт осуществляется без анализа тех или иных средств индивидуализации на предмет их сходства друг с другом до степени смешения.

В качестве дополнений к заявлению представлены следующие материалы:

(6) Сведения из реестра товарных знаков по заявке №2023704460;

(7) Обращение АО «НАРЗАН» на стадии экспертизы обозначения по заявке №2023704460;

(8) Решение о прекращении действия принадлежащего АО УЗРМВ «Аква-Вайт» свидетельства на НМПТ «НАРЗАН» №15/3.

В процессе рассмотрения заявления, ознакомившись с позицией правообладателя, в корреспонденции, поступившей 07.12.2024 (продублировано 11.12.2024), АО «НАРЗАН» представил уточненную позицию, при этом сославшись на положения подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, предусматривающего возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В поступивших уточнениях АО «НАРЗАН» указывает на то, что при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №693057 было нарушено его исключительное право на фирменное наименование, которое возникло 26.10.1992.

Согласно данным ЕГРЮЛ АО «НАРЗАН» вправе осуществлять производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды (код по ОКВЭД 11.07.1).

Обладая исключительным правом на фирменное наименование, лицо, подавшее заявление, осуществляет производство бутилированной минеральной воды «НАРЗАН» природной газации и газированной, так и ее продажу. Сведения о продукции АО «НАРЗАН» представлены на различных торговых площадках, например, <https://www.ozon.ru>, <https://www.wildberries.ru>, <https://market.yandex.ru>, <https://online.metro-cc.ru>, <https://www.flickr.com>, <https://www.usefulfooddrinks.com>.

АО «НАРЗАН» указывает на наличие у него исключительного права на



товарные знаки « » по свидетельству №465041, « » по свидетельству №452165, зарегистрированные для индивидуализации товаров 32 класса МКТУ «минеральная вода», а также свидетельства на НМПТ «НАРЗАН» №15/6, полученное взамен ранее выданного свидетельства №15/1.

Повторно АО «НАРЗАН» обращает внимание на то, что фактически оспариваемый товарный знак правообладателем не используется, а вместо него в гражданском обороте продукция сопровождается обозначением по заявке №2023704460, буквосочетание которого «NRZN» было признано административным органом сходным с обозначением «НАРЗАН».

По мнению АО «НАРЗАН», особый шрифт, которым выполнено буквосочетание в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №693057, не меняет его восприятия в качестве букв «NRZN», вызывает ассоциации с производителем «НАРЗАН», имеющим фирменное наименование АО «НАРЗАН».

Дополнительно в корреспонденции от 17.12.2024 АО «НАРЗАН» приводит сведения о фактическом использовании своего фирменного наименования, а также настаивает на том, что оспариваемый товарный знак с буквенным сочетанием «NRZN» воспринимается потребителем как ребрендинг «НАРЗАН».

Лицо, подавшее заявление, утверждает, что правообладатель оспариваемого товарного знака имитирует НМПТ «НАЗАН», а о недобросовестности его действий свидетельствует неоднократное привлечение к ответственности за производство

контрафактной продукции в рамках арбитражного судопроизводства (дела №А63-14969/2023, №А63-14487/2018, №А63-14486/2018).

Также лицо, подавшее заявление, повторно приводит аргумент о том, что существование в ГОСТ наименования минеральной воды «NRZN» и «НАРЗАН» не свидетельствует об отсутствии между этими обозначениями сходства до степени смешения.

Вышеупомянутые доводы иллюстрируют следующие представленные лицом, подавшим заявление, документы, поступившие 07.12.2024 (продублировано 11.12.2024), 17.12.2024, 19.12.2024, а именно:

(9) Копия решения Роспатента от 27.06.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2023704460;

(10) Распечатки интернет-сайтов со сведениями о деятельности по продаже минеральной воды лица, подавшего заявление;

(11) Распечатки интернет-сайтов со сведениями об использовании правообладателем продукции в сопровождении обозначения по заявке №2023704460;

(12) Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями о лице, подавшем заявление;

(13) Сведения о свидетельстве на НМПТ «НАРЗАН» №15/1;

(14) Сведения о свидетельстве на НМПТ «НАРЗАН» №15/6;

(15) Сведения о товарном знаке по свидетельству №452165;

(16) Письменные пояснения ООО «УЗРМВ «Аква-Вайт», приобщенные к материалам дела №А63-525/2022;

(17) Копия Устава АО «НАРЗАН» в редакции от 07.09.2016;

(18) Фотографии этикеток и контрэтикеток бутылки воды «НАРЗАН», изготовленной АО «НАРЗАН»;

(19) Копии свидетельств о государственной регистрации ЕАРАЗЭС №0259246 от 12.01.2015 и №0448999 от 02.12.2022 минеральной воды «НАРЗАН», изготовленной АО «НАРЗАН»;

(20) Копия товарной накладной №5263 от 18.08.2017;

(21) Копия универсального передаточного документа №ЦБ-1052 от 09.10.2024.

Ознакомившись с позицией лица, подавшего заявление, в дополнениях к отзыву, поступивших в корреспонденции от 16.10.2024 (продублировано 17.10.2024), 16.12.2024, 18.12.2024, правообладатель привел аргументы в защиту правовой охраны товарного знака по свидетельству №693057.

Так, правообладатель отмечает, что положения подпункта 7 пункта 1 статьи 1514 были введены в четвертую часть Кодекса только 26.07.2019, т.е. позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №693057. Правообладатель ссылается на положения пункта 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которому по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Ввиду того, что законодательство не содержало вышеназванного основания для прекращения правовой охраны товарного знака, по мнению правообладателя, поступившее заявление влечет за собой отказ в его удовлетворении.

Помимо указанного доводы правообладателя сводятся к отсутствию нарушения исключительного права лица, подавшего заявление, на фирменное наименование, поскольку сходства между обозначениями «НАРЗАН» и «NRZN» не имеется, как и доказательств фактической деятельности АО «НАРЗАН». Также, как полагает правообладатель, носит надуманный характер довод лица, подавшего заявление, о вероятности введения потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя.

Правообладатель приводит сведения о широкой линейке товарных знаков, под которыми он осуществляет выпуск своей продукции, считает необоснованным мнение лица, подавшего заявление, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака осуществлена с целью ребрендинга обозначения «НАРЗАН».

Кроме того, правообладатель считает необоснованными и не относящимися к делу доводы АО «НАРЗАН» о том, что ООО «УЗРМВ «Аква-Вайт», являясь

ответчиком по ряду дел арбитражного судопроизводства, выступает в качестве недобросовестного участника рынка.

Помимо вышесказанного, в корреспонденции от 04.12.2024 правообладатель обращает внимание на то, что АО «НАРЗАН» в данном деле злоупотребляет своими правами, затягивает процесс рассмотрения дела ввиду неопределенной правовой позиции.

Рассмотрев доводы сторон настоящего спора, коллегия усматривает противоречивость позиции АО «НАРЗАН» в ходе настоящего спора.

Вместе с тем, учитывая изначальную позицию АО «НАРЗАН», приведенную в его обращении 25.06.2024 и в дополнении, представленном на заседании коллегии 02.09.2024, о том, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №693057 подлежит прекращению в соответствии с требованиями подпункта 7 пункта 1 статьи 1514 Кодекса, коллегия классифицирует поступившее 25.06.2024 и озаглавленное в качестве возражения против предоставления правовой охраны товарного знака обращение названного лица в качестве заявления о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №693057.

В этой связи необходимо констатировать, что прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным подпунктом 7 пункта 1 статьи 1514 Кодекса, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время, т.е. на период после даты его государственной регистрации. При этом прекращение правовой охраны товарного знака по данным основаниям не может повлечь подачу встречного требования по делу о нарушении исключительного права на товарный знак.

В свою очередь подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса содержит основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку, который изначально не соответствовал условиям охраноспособности на момент его государственной регистрации. Признание предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным в рамках требований подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может послужить основанием для подачи встречного требования по делу о нарушении исключительного права на товарный знак.

Таким образом, приведенные в статьях 1512 и 1514 Кодекса положения для прекращения правовой охраны товарного знака имеют различные правовые основания и последствия. Объединение рассмотрения названных оснований в рамках одного обращения, или замена их друг на друга в процессе делопроизводства не предусмотрена как положениями Кодекса и Правил ППС, так и Положениями о патентных и иных пошлинах¹, с учетом которых осуществляется административное разбирательство, касающееся оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения представителей сторон, коллегия признала доводы возражения необидительными.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (25.06.2024) его подачи, включает в себя упомянутый выше 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 июля 2015 г. №482 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 1514 Кодекса правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого по заявлению любого лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в соответствии с пунктом 7 статьи 1483 настоящего Кодекса, в случае прекращения права использования соответствующих географического указания или наименования места происхождения товара.

¹ Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое указание, наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, залога исключительного права, предоставления права использования такого результата или такого средства по договору, перехода исключительного права на такой результат или такое средство без договора, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 №941 с изменениями.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №693057 с приоритетом от 10.04.2018 согласно приведенному в материалах заявки на его регистрацию описанию представляет собой комбинацию изобразительного элемента в виде фоновой плашки овальной формы, стилизованного изображения горных вершин на фоне неба и долины, расположенного на фоне круга белого цвета и выполненного с помощью треугольников различных цветов, надписи «NATURAL MINERAL WATER», выполненной буквами латинского алфавита, расположенной по окружности вокруг верхней части белого круга, полуокружности из точек белого цвета, расположенной вокруг нижней части белого круга, надписи «NRZN» (транслитерация «НРЗН»), выполненной стилизованными буквами латинского алфавита, а также стилизованного изображения источника, бьющего на фоне горной вершины, заключенного в окружность белого цвета.

Надпись «NATURAL MINERAL WATER» в переводе с английского языка означает «натуральная минеральная вода» в составе оспариваемого товарного знака указана в качестве неохраняемого элемента.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №693057 предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ «*воды минеральные для медицинских целей*» и товаров 32 класса МКТУ «*воды минеральные [напитки]*».

Анализ материалов дела на предмет наличия признаков несоответствия спорного товарного знака по свидетельству №693057 требованиям подпункта 7 пункта 1 статьи 1514 Кодекса, показал следующее.

Применительно к данному основанию в круг обстоятельств, подлежащих установлению на момент подачи настоящего заявления, входят, во-первых, наличие или отсутствие у правообладателя оспариваемого товарного знака исключительного права использования соответствующего НМПТ на момент подачи заявления, а, во-вторых, выявление факта предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №693057 с учетом требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Как следует из доводов заявления, оспариваемый товарный знак включает в свой состав спорный элемент, состоящий из согласных букв латинского алфавита «NRZN», которые воспроизводят слово «NARZAN», сходное до степени смешения с НМПТ «НАРЗАН» №15.

Следует констатировать, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №693057 и на момент предоставления ему правовой охраны его правообладатель обладал свидетельством на НМПТ «НАРЗАН» №15/3 с датой возникновения исключительного права от 24.04.2017.

Однако действие свидетельства №15/3 об исключительном праве на НМПТ «НАРЗАН» №15/3 было прекращено 15.11.2023, т.е. на момент подачи настоящего заявления правообладатель утратил право использования соответствующего НМПТ.

Между тем, исходя из требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса, тождество или сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака с ранее зарегистрированным НМПТ при наличии у его правообладателя исключительного права использования на такое наименование влечет дискламацию спорного элемента в составе товарного знака.

Следует констатировать, что при экспертизе оспариваемого товарного знака по свидетельству №693057 вывод о том, что названный буквенный элемент «NRZN» сходен с НМПТ «НАРЗАН» №15, сделан не был.

Таким образом, правовая охрана товарному знаку по свидетельству №693057 была предоставлена в полном объеме, т.е. элемент «NRZN» не исключен из правовой охраны.

При этом следует указать, что сама правомерность представления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693057 с учетом требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса в рамках положений пункта 1 (7) статьи 1514 Кодекса установлению не подлежит.

Кроме того, как справедливо отметил правообладатель, АО «НАРЗАН» упустило предусмотренный законодательством пятилетний срок для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №693057, который исчисляется с даты (21.01.2019) опубликования сведений о его

государственной регистрации в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №2 за 2019 год.

Таким образом, в данном споре не имеется оснований для вывода о том, что спорный элемент «NRZN» при регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №693057 воспринимался как сходный до степени смешения с НМПТ «НАРЗАН», и в этой связи требовал наличия у правообладателя соответствующего охранного документа на право использования названного наименования.

Резюмируя все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не усматривает оснований для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №693057 в соответствии с требованиями подпункта 7 пункта 1 статьи 1514 Кодекса.

Что касается довода лица, подавшего заявление, о нарушении его исключительного права на фирменное наименование и способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №693057 вызывать не соответствующее действительности представление о товарах 05, 32 классов МКТУ и их изготовителе, то они, как отмечалось выше, не являются предметом рассмотрения в рамках настоящего заявления.

Анализ спорного обозначения на предмет его соответствия пунктам 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса может быть проведен только в рамках возражения заинтересованного лица против предоставления правовой охраны товарного знака, поданного в порядке, предусмотренном пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении заявления, поступившего 25.06.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №693057.