

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 07.05.2014, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012725497, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012725497 с приоритетом от 25.07.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЮНАТОВСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита.

Роспатентом 11.02.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, являющееся неотъемлемой частью решения Роспатента, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и места происхождения товаров. Так, заявленное

обозначение «ЮНАТОВСКАЯ» воспринимается потребителем товаров как название минеральной воды «ЮМАТОВСКАЯ», которая добывается из скважины, расположенной на территории санатория «Юматово» в Уфимском районе Башкортостана и разливается Уфимским заводом пивобезалкогольных напитков ОАО «Нурлы», Республика Башкортостан, Уфа, ул. Кавказская, 8 (см. www.GastroScan.ru, www.nurli.ru).

В решении Роспатента также отмечается, что представленное заявителем письмо от ОАО «Нурлы» не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, поскольку не исключает возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя, поскольку минеральная вода «ЮМАТОВСКАЯ» добывается из скважины, расположенной на территории санатория «Юматово». Государственное унитарное предприятие санаторий «Юматово» (далее – ГУП санаторий «Юматово») имеет право на добычу минеральной воды (лицензия на право пользования недрами) и является единственным производителем и поставщиком воды «ЮМАТОВСКАЯ» на территории Российской Федерации.

Письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от ГУП санаторий «Юматово» на имя заявителя не представлено.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 07.05.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в ответ на довод экспертизы о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (ОАО «Нурлы») заявитель предоставил письмо от этой организации, в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, а также информация о том, что ОАО «Нурлы» в дальнейшем при необходимости будет использовать обозначение «ЮНАТОВСКАЯ» на основе лицензионного соглашения;

- решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения было принято в нарушение пункта 3 статьи 1499 Кодекса, согласно которому до принятия

решения по результатам экспертизы заявленного обозначения заявителю может быть направлено уведомление в письменной форме о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов;

- вместе с тем, мотивом для отказа в регистрации послужило то, что заявленное обозначение ассоциируется с ГУП санаторий «Юматово», тогда как в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства экспертиза указывала иное лицо;

- в то же время поиск информация в сети Интернет о минеральной воде «Юматовская» показывает, что именно с именем ОАО «Нурлы» связано название данной воды: <http://www.gastroscan.ru>; <http://old.aquaexpert.ru>; <http://www.expoweb.ru>; <http://calalox.ru>; <http://www.nurli.ru>; <http://www.ufanavigator.ru>; <http://www.nubo.ru>; <http://www.investmarket.ru>;

- учитывая изложенное, довод экспертизы об ассоциации заявленного обозначения с ГУП санаторий «Юматово» нельзя признать правомерным.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 11.02.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой в решении Роспатента от 11.02.2014. Так, заявленное обозначение «ЮНАТОВСКАЯ» ассоциируется с обозначением «ЮМАТОВСКАЯ», используемым для маркировки продукции ГУП санаторий «Юматово», республика Башкортостан. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации ГУП санаторий «Юматово» принадлежит исключительное право на товарный знак «ЮМАТОВО» по свидетельству №450992 с приоритетом от 10.12.2009 в отношении товаров 32 класса МКТУ. Вышеизложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение по заявке №2012725497 не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является

сходным до степени смешения с указанным товарным знаком и способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Заявитель был должным образом уведомлен о дополнительных обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, однако своих доводов не представил и на заседании коллегии палаты по патентным спорам отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (25.07.2012) поступления заявки №2012725497 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке №2012725497, заявленное в отношении товаров 32 класса МКТУ, является словесным и представляет собой слово «ЮНАТОВСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Обозначение «ЮНАТОВСКАЯ» отсутствует в качестве лексической единицы в толковых словарях русского языка, следовательно, является фантазийным.

Анализ заявленного обозначения «ЮНАТОВСКАЯ» показал, что оно сходно с названием минеральной воды «ЮМАТОВСКАЯ», которая добывается из

скважины, расположенной на территории санаторий «Юматово» (<http://www.yumatovo.ru>). Согласно общедоступным сведениям сети Интернет (см. <http://ru.wikipedia.org>) санаторий «Юматово» и возникшее вокруг него одноименное село находятся в Уфимском районе Башкортостана рядом с Уфой.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте ГУП санаторий «Юматово» (см. <http://www.yumatovo.ru/index.php/o-nas>) санаторий «Юматово» - климатокумысолечебная здравница, специализирующаяся на лечении заболеваний органов дыхания, пищеварения и нервной системы. Основными лечебными факторами являются климат, кумыс и минеральная вода «ЮМАТОВСКАЯ». Минеральная вода «ЮМАТОВСКАЯ» добывается из скважины №229/93, расположенной на территории санатория, используется для лечебного питья и розлива. Минеральная вода «ЮМАТОВСКАЯ» была удостоена дипломом 1 степени Программы «100 лучших товаров России 2003», т.е. была известна потребителю задолго до даты подачи заявки №2012725497 с приоритетом от 25.07.2012. На этикетке воды «ЮМАТОВСКАЯ» размещена информация о ее свойствах и сведения о производителе - ГУП санаторий «Юматово» (см. http://waterlabels.freemove.com/02/images/ph_0029.jpg).

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам было выявлено, что ГУП санаторий «Юматово» принадлежало исключительное право на товарный знак «Юматовская» по свидетельству №254815 с приоритетом от 28.09.2001 (срок действия регистрации истек в 2011 году) в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В настоящее время на имя ГУП санаторий «Юматово» зарегистрирован товарный знак с индивидуализирующим словесным элементом «ЮМАТОВО» (свидетельство №450992 с приоритетом от 10.12.2009) в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №450992 является комбинированным, включает в свой состав изображение скачущей лошади, расположенной на фоне геометрической фигуры, а также стилизованное изображение растения и выполненные стандартным шрифтом словесные элементы «ЮМАТОВО санаторий» и «ЙОМАТАУ шифаханаһы» на русском и башкирском языках. Словесные

элементы шифаханаһы, санаторий» исключены из самостоятельной правовой охраны.

Регистрация противопоставленного товарного знака была произведена в отношении товара 32 класса МКТУ «воды минеральные», которые являются однородными товарам 32 класса МКТУ заявленного обозначения, относящимся к безалкогольным напиткам.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №450992 ассоциируются друг с другом ввиду фонетического сходства индивидуализирующих словесных элементов «ЮНАТОВСКАЯ» и «ЮМАТОВО».

Таким образом, высокая степень сходства заявленного обозначения «ЮНАТОВСКАЯ» с обозначением «ЮМАТОВСКАЯ», используемым для индивидуализации продукции ГУП санаторий «Юматово», а также ассоциирование заявленного обозначения с принадлежащим ГУП санаторий «Юматово» товарным знаком «ЮМАТОВО», способно привести к смешению в гражданском обороте напитков, маркированных сравниваемыми обозначениями, и, как следствие, породить в сознании потребителя не соответствующие действительности представления об их изготовителе.

В части указанного в перечне 32 класса МКТУ заявленного обозначения товара «пиво» необходимо отметить, что данный вид товара может быть как алкогольным, так и безалкогольным напитком. Соответствующих уточнений на данный счет в перечне товаров 32 класса МКТУ рассматриваемой заявки не содержится. Принимая во внимание высокую степень сходства заявленного обозначения «ЮНАТОВСКАЯ» с обозначениями «ЮМАТОВСКАЯ» / «ЮМАТОВО», а также возможность маркировки заявленным обозначением безалкогольного пива, которое, как и вода «ЮМАТОВСКАЯ», относится к одному роду товаров - безалкогольные напитки, существует принципиальная возможность для возникновения не соответствующего действительности представления об одном и том же изготовителе этих напитков, а именно о ГУП санаторий «Юматово».

Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения положениям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Что касается довода возражения о том, что обозначение «ЮМАТОВСКАЯ» ассоциируется с ОАО «Нурлы», предоставившем заявителю свое письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, то необходимо отметить следующее.

Действительно, приведенные в рассматриваемом возражении ссылки содержат сведения о том, что ОАО «Нурлы» осуществляет розлив минеральной воды «ЮМАТОВСКАЯ». Вместе с тем, в тех же источниках информации имеются данные о том, что минеральная вода «ЮМАТОВСКАЯ» добывается из скважины, расположенной на территории санатория «Юматово» (см. например, <http://old.aquaexpert.ru>). Указанное позволяет ассоциировать обозначение «ЮМАТОВСКАЯ» с ГУП санаторий «Юматово». Следует отметить, что заявителем не представлено фактических данных о том, что ОАО «Нурлы» или сам заявитель - ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», обладают правом на добычу минеральной воды, в отличие от ГУП санаторий «Юматово», обладающего таким правом на основании лицензии на право пользования недрами №02326 ВЭ (см. официальные сведения с сайта ФНС России www.nalog.ru). Следовательно, у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о том, что обозначение «ЮМАТОВСКАЯ» может ассоциироваться в сознании потребителя с ОАО «Нурлы».

Относительно довода возражения о том, что решение Роспатента было принято в нарушение пункта 3 статьи 1499 Кодекса, поскольку заявителю не было направлено уведомление о том, что препятствием для регистрации заявленного обозначения является его ассоциирование с ГУП санаторий «Юматово», следует указать следующее.

Положение пункта 3 статьи 1499 Кодекса не содержит императивной нормы о необходимости направления по результатам экспертизы уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства.

Вместе с тем уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства было направлено заявителю 18.07.2013. При этом в нем указывалось, что заявленное обозначение ассоциируется с минеральной водой «ЮМАТОВСКАЯ», которая добывается из скважины №229/93, расположенной на территории санатория «Юматово» и разливается Уфимским заводом пивобезалкогольных напитков ОАО «Нурлы», в связи с чем способно ввести потребителя в заблуждение в отношении производителя товара и места его происхождения. Таким образом, до принятия Роспатентом решения об отказе в регистрации заявленного обозначения по заявке №2012725497 заявитель располагал соответствующей информацией об ассоциировании заявленного обозначения с названием минеральной воды, добываемой из скважины санатория «Юматово». Однако каких-либо аргументов, опровергающих доводы экспертизы в отношении указанного лица, заявителем не было представлено как до принятия решения Роспатентом, так и при подаче возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 07.05.2014, изменить решение Роспатента от 11.02.2014 и отказать в регистрации заявленного обозначения по заявке №2012725497 с учетом дополнительных оснований.