

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 29.08.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Идель», Республика Башкортостан, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №450992, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009732091 с приоритетом от 10.12.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.01.2012 за №450992 в отношении товаров 29, 32 и услуг 44 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Государственного унитарного предприятия санаторий «Юматово» Республики Башкортостан (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №450992 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее стилизованное изображение лошади на фоне чаши с цветком и словесные элементы «ЙОМАТАУ шифаханаһы», «ЮМАТОВО санаторий», расположенные над чашей справа и слева от цветка. Знак охраняется в синем, голубом, зеленом, белом цветовом сочетании.

В поступившем 29.08.2016 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- словесные элементы «ЙОМАТАУ» и «ЮМАТОВО» указывают на место производства товаров и могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если не занимают в нем доминирующего положения. Вместе с тем, в оспариваемом товарном знаке указанные элементы не исключены из самостоятельной правовой охраны;

- в Республике Башкортостан существуют следующие населенные пункты: село санаторий Юматово имени 15-летия БАССР; село станция Юматово: деревня Уптино; деревня Юматово; село Юматовского Сельхозтехникума, которые относятся к одному Юматовскому сельсовету. В связи с чем, по мнению лица, подавшего возражение, «...регистрация оспариваемого товарного знака с охраняемым словесным элементом «ЮМАТОВО», приводит к тому, что иные хозяйствующие субъекты, расположенные в границах села, деревни, станции Юматово, не могут использовать наименование своего населенного пункта на производимых товарах 29, 32 классов МКТУ и оказываемых услугах 44 класса МКТУ, не нарушая тем самым исключительного права на товарный знак №450992, в котором словесные элементы «ЙОМАТАУ» и «ЮМАТОВО» являются охраняемыми элементами»;

- относительно заинтересованности лицо, подавшее возражение, сообщает, что ООО «Идель» осуществляет деятельность по производству и реализации воды под названием «Юматово». Производственные мощности ООО «Идель» располагаются в пределах административно - территориальных границ д. Юматово. На имя ООО «Идель» была подана заявка №2014727698 на регистрацию товарного знака



, по которой Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что при подаче заявки №2009732091 (свидетельство №450992) на регистрацию товарного знака, заявитель в графе неохраняемые элементы указал «все слова».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №450992 недействительным в части признания словесных элементов «ЙОМАТАУ» и «ЮМАТОВО» в качестве неохраняемых элементов.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 24.12.2010, выданное ООО «Идель»;
2. Выписка из ЕГРП от 07.05.2015 по ООО «Идель»;
3. Экспертное заключение по проекту на соответствие санитарным нормам и правилам №06-1611 от 26 мая 2014 г.;
4. Лицензия на пользование недрами УФА №01829 ВЭ от 21.03.2013 с приложениями №1, №3, №№6-8;
5. Приказ Управления по недропользованию по Республике Башкортостан (Башнедра) № 85-л от 15.03.2013 «О предоставлении ООО «Идель» права пользования участком недр, расположенным в муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан»;
6. Санитарно-эпидемиологическое заключение №02.БЦ.01.742.Т.000472.06.14 от 23.06.2014;
7. Бальнеологическое заключение о качестве и возможности использования в лечебно-питьевых целях и для розлива минеральной воды скв.3 д. Юматово Уфимского района Республики Башкортостан от 02.08.2013 №06/4568;
8. Фотоматериалы наружной рекламы;
9. Страницы журнала «Телесемь» г.Уфа: выпуск №35, август 2014г.; выпуск №52, декабрь 2014г.; выпуск №23, июнь 2015г.;
10. Фотографии производства ООО «Идель» воды «Юматово»;
11. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2014727698;
12. Выборка Договоров поставки питьевой воды за 2014-2016гг.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №450992, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака ГУП санаторий «Юматово» оказывает услуги по санаторно-курортному обслуживанию, лечению различных видов заболеваний с использованием минеральной воды и кумыса, а также различные косметические процедуры;

- производимая продукция и оказываемые услуги ГУП санаторий «Юматово» и товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, являются однородными;

- ГУП санаторий «Юматово» основан в 1934 году. Со дня основания он именовался как санаторий «Юматово». При смене различных организационно-правовых форм (Государственное предприятие санаторий «Юматово». Государственное учреждение санаторий «Юматово» Фонда государственного социального страхования РБ, Государственное унитарное предприятие санаторий «Юматово» Республики Башкортостан и т.д.) отличительная часть фирменного наименования («Юматово») оставалась неизменной;

- до даты приоритета товарного знака по свидетельству № 450992 обозначение «Юматово» в течение длительного времени использовалось как коммерческое обозначение (санаторий «Юматово»);

- обозначение «Юматово» в результате его длительного использования приобрело различительную способность в отношении товаров 29, 32 и услуг 44 классов МКТУ;

- с учетом изложенного правовая охрана товарному знаку по свидетельству №450992 предоставлена правомерно;

- относительно заинтересованности лица, подавшего возражение, правообладатель отмечает, что материалы возражения не содержат фактических данных, свидетельствующие об осуществлении ООО «Идель» деятельности по производству товаров 05, 29, 30, 32 (часть) и оказанию услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки № 2014727698, или товаров и услуг однородных с ними.

С учетом изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №450992.

В качестве приложения к отзыву правообладателем были представлены следующие материалы:

13. Распечатки с сайта ФИПС сведений по заявке №2014727698;
14. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Государственное предприятия санаторий «Юматово» Республики Башкортостан;
15. Свидетельство о постановке на учет юридического лица ГУП санаторий «Юматово» Республики Башкортостан;
16. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ГУП санаторий «Юматово» Республики Башкортостан;
17. Устав ГУП санаторий «Юматово» РБ (новая редакция), 2006г.;
18. Распечатки страниц «Курорты Башкирии». Терегулов Г.Н., Геллерман Г.И. Башкирское книжное изд-во, 1968. с. 183-185;
19. Распечатки страниц «Здравницы профсоюзов СССР», под ред. И.И. Козлова (издание третье, переработанное и дополненное) - Профиздат, 1967, с. 32-33;
20. Распечатки статьи «Санаторий Юматово 70 лет со дня образования», Уфа, 2004;
21. Распечатки страниц «Санаторий Юматово», Баимбетов Л. Г., Кудоярова Н.Х., Башкирское книжное изд-во, 1979, с. 6, 7;
22. Распечатки страниц «Башкирский кумыс», Шамаев А.Г.;
23. Распечатки из сети Интернет сведений о санатории «Юматово».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необсудительными.

С учетом даты приоритета (10.12.2009) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №450992 включает в себя вышеуказанный 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).

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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №450992 по указанным выше основаниям может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, коллегия усматривает, что ООО «Идель» осуществляет деятельность, связанную с производством

и реализацией питьевой воды под сходным обозначением, в п. Юматово, Республики Башкортостан. На имя ООО «Идель» подана заявка №2014727698 на регистрацию



товарного знака в отношении товаров 05, 29, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ, сходного, по мнению экспертизы, с оспариваемым товарным знаком. В связи с чем интересы двух компаний могут столкнуться в одном сегменте рынка. В этой связи коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №450992.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №450992 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее стилизованное изображение лошади на фоне чаши с цветком и словесные элементы «ЙОМАТАУ шифаханаһы», «ЮМАТОВО санаторий», расположенные над чашей справа и слева от цветка. Словесные элементы «шифаханаһы», «санаторий» являются неохраняемыми элементами. Знак охраняется в синем, голубом, зеленом, белом цветовом сочетании.

Несоответствие регистрации товарного знака по свидетельству № 450992 пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса обосновано в возражении тем, что обозначение «ЮМАТОВО» представляет собой географическое название, которое указывает на место производства товаров и оказания услуг, и может быть включено в товарный знак только в качестве неохраняемого элемента.

При этом анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показывает, что обозначение «ЮМАТОВО» совпадает с названиями нескольких населенных пунктов, расположенных в Республике Башкортостан:

- село санаторий Юматово имени 15-летия БАССР;
- деревня Юматово;
- кардон Юматовское;

- поселок Юматово.

Кроме того, коллегия отмечает, что согласно информационным источникам обозначение «ЮМАТОВО» совпадает с названием населенного пункта, расположенного не только в Республике Башкортостан, но и в другом регионе России (Юматово – деревня в Наро-Фоминском районе Московской области, см. Сайт Википедия).

При этом следует отметить, что наименования «Юматово/Юматовское» имеют небольшие населенные пункты, малоизвестные рядовому потребителю (села, деревни, поселки).

С учетом изложенного, обозначение «ЮМАТОВО» нельзя однозначно отнести к какому-либо одному географическому объекту, и, соответственно, оно не может быть воспринято потребителем как указание на конкретное место производства товаров и оказываемых услуг. Следовательно, оспариваемое обозначение следует признать охраноспособным.

В отношении обозначения «ЙОМАТАУ» лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо материалов, показывающих, что данное обозначение представляет собой известное географическое название, которое может быть воспринято потребителем как указывающее на место производства товаров (услуг) и, следовательно, данное обозначение также следует признать охраноспособным.

Что касается сведений о производстве лицом, подавшим возражение, товаров 32 класса МКТУ «питьевая вода» под обозначением «ЮМАТОВО» в д.Юматово, то коллегия отмечает следующее.

Представленные материалы: Свидетельство о государственной регистрации права собственности [1] и Выписка из ЕГРП [2] иллюстрируют приобретение права собственности на землю, для использования ее под здания телятника и котельной, т.е. касаются деятельности, не связанной с производством питьевой воды.

Документы [3-7] свидетельствуют только о подготовительных действиях ООО «Идель», связанных с производством питьевой воды.

Распечатки страниц журналов [9] не содержат сведений, указывающих на то, что производителем питьевой воды «Юматово» является ООО «Идель», а также данных о производстве продукции в д. Юматово. Кроме того, журналы

датированы более поздним числом (2014г., 2015г.), чем дата (10.12.2009) приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается представленных договоров [12], то следует отметить следующее. Большая часть из них не содержит подтверждения фактического их исполнения (платежных документов, актов приема-передачи товаров). Другая часть договоров показывает, что товар реализовывался только по г. Уфа и незначительными партиями (4 бут., 6 бут.). Кроме того, все договоры датированы более поздним числом (2014-2016гг.), чем дата (10.12.2009) приоритета оспариваемого товарного знака.

С учетом изложенного, материалы возражения не подтверждают того, что обозначение «ЮМАТОВО» ассоциируется у потребителя с широко известным населенным пунктом (д. Юматово Республики Башкортостан), в котором ООО «Идель» осуществляет производство питьевой воды.

Вместе с тем, правообладателем представлены материалы, анализ которых показал следующее.

ГУП санаторий «Юматово» является одним из старейших санаториев Башкортостана, который основан в 1934 году. Санаторий занимает площадь 60 гектаров и является многопрофильной климато-кумусолечебной здравницей, специализирующаяся на лечении заболеваний органов дыхания, пищеварения и нервной системы. Основными лечебными факторами являются климат, кумыс и минеральная вода «ЮМАТОВСКАЯ». Минеральная вода «ЮМАТОВСКАЯ» добывается с 1993 года из скважины №229/93, расположенной на территории санатория, используется для лечебного питья и розлива. Минеральная вода «ЮМАТОВСКАЯ» была удостоена диплома 1 степени Программы «100 лучших товаров России 2003», т.е. была известна потребителю задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака [14-23].

Следует отметить, что в оспариваемом товарном знаке наличие словесного элемента «санаторий / шифаханаһы» способствует тому, что словесный элемент «ЮМАТОВО» воспроизводит фирменное наименование правообладателя оспариваемого знака - ГУП санаторий «Юматово».

Кроме того, коллегией было выявлено, что ГУП санаторий «Юматово»



принадлежало исключительное право на товарный знак по свидетельству №254815 с приоритетом от 28.09.2001 (срок действия регистрации истек в 2011 году) в отношении товаров 32 и услуг 44 классов МКТУ, в котором словесный элемент «Юматовская» не исключен из правовой охраны.

Указанное свидетельствует о том, что обозначение «ЮМАТОВО», прежде всего, ассоциируется у потребителя с правообладателем оспариваемого товарного знака – ГУП санаторий «Юматово».

Относительно довода возражения, касающегося того, что иные хозяйствующие субъекты, расположенные в границах села, деревни, станции Юматово, не могут использовать наименование своего населенного пункта на производимых товарах, то следует отметить следующее.

Доказательств того, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака производство каких-либо товаров под обозначением «ЮМАТОВО» осуществлялось другими предприятиями, в т.ч. лицом, подавшим возражение, материалы возражения не содержат.

Обозначение «ЮМАТОВО», кроме правообладателя, никем не использовалось и, следовательно, было свободно, в связи с чем регистрация его в качестве товарного знака на его имя не нарушала прав иных производителей.

Что касается довода возражения о том, что при подаче заявки №2009732091 (свидетельство №450992) заявитель указал в графе (526) неохранные элементы «все слова», то следует отметить следующее. Предоставление или отказ в предоставлении правовой охраны тому или иному элементу происходит не по указанию заявителя, а по итогам проведения экспертизы с учетом критериев охраноспособности элементов.

С учетом изложенного коллегия не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №450992 положениям, предусмотренным пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.08.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №450992.