

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рег. № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.12.2016 возражение, поданное Акционерным обществом «Кавминводы», п. Новотерский (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587479, при этом установила следующее.

Новотерская

Оспариваемый словесный товарный знак « **целебная** » по заявке №2016800114, поданной 21.06.2016, зарегистрирован 19.09.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №587479 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Крымсервис», 298105, Республика Крым, г. Феодосия, Симферопольское ш., д. 56В (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 05, 32, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, путем признания действия исключительного права на товарный знак, удостоверенного свидетельством Украины №73227, на территории Российской Федерации. Срок действия свидетельства – до 30.06.2025 (дата приоритета – 30.06.2005).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №587479 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями статьи 1478 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- правовая охрана товарному знаку по свидетельству №587479 была предоставлена ООО «Крымсервис» незаконно, поскольку произведена не на то

юридическое лицо, которое обладает исключительным правом по свидетельству №73227 на это обозначение на территории Украины (Малое коллективное предприятие «Крымавтосервис», г. Феодосия);

- оспариваемый товарный знак «Новотерская целебная» совпадает с обозначением, которое с 1996 года используется АО «Кавминводы» в гражданском обороте на территории Российской Федерации для обозначения минеральной воды и приобрело известность в качестве средства индивидуализации этого лица;

- обозначение «Новотерская целебная» используется АО «Кавминводы» в составе этикеток для производимой и реализуемой им минеральной питьевой воды, при этом основные используемые АО «Кавминводы» этикетки, содержащие обозначение «Новотерская целебная», охраняются в Российской Федерации в качестве товарных знаков по свидетельствам №215626 и №215628, зарегистрированных 26.06.2002 с приоритетом от 19.06.2000 в отношении товаров и услуг 32, 35, 42 классов МКТУ;

- правовая охрана товарному знаку «Новотерская целебная» №587479 предоставлена на имя ООО «Крымсервис» в отношении товаров и услуг 05, 32, 35 классов МКТУ, которые являются однородными товарам и услугам, для которых используется в гражданском обороте обозначение «Новотерская целебная» лицом, подавшим возражение;

- вследствие совпадения товарного знака по свидетельству №587479 с используемым в гражданском обороте и широко известным потребителям обозначением «Новотерская целебная», принадлежащим АО «Кавминводы», предназначенными для маркировки однородных товаров, неизбежно возникновение у потребителей представлений о том, что эти товары произведены одним и тем же лицом, а именно АО «Кавминводы», имеют одни и те же органолептические, химические и качественные показатели (как у минеральной водой «Новотерская целебная», добываемой из скважины № 72 Змейкинского месторождения минеральных вод, Ставропольского края, определенные ГОСТ Р 54316-2011), что не соответствует действительности и, следовательно, оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя;

- предоставление в Российской Федерации исключительного права на товарный знак «Новотерская целебная» ООО «Крымсервис» по свидетельству №587479 нарушает права и законные интересы АО «Кавминводы», являющегося эксклюзивным производителем минеральной питьевой воды «Новотерская целебная».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587479 недействительным полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (копии):

1. Публикация Роспатента сведений по регистрации товарного знака (знака обслуживания) №587479, <http://www1.fips.ru>;
2. Публикация сведений Укрпатента о товарном знаке по свидетельству №73227, <http://base.uipv.org>;
3. Выписка из Государственного реестра свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг относительно свидетельства №73227;
4. Перевод Выписки из Государственного реестра свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг относительно свидетельства №73227;
5. Распечатка страниц сайта АО «Кавминводы» - <http://www.novoterskaya.ru>;
6. Справка АО «Кавминводы» о реализации минеральной воды «Новотерская целебная» за период с 1997 по 2016 годы, от 15.12.2016 №335;
7. Сведения о субъектах Российской Федерации и иностранных государствах, в которые осуществлялись поставки АО «Кавминводы» минеральной воды «Новотерская целебная» за период с 1997 по 2016 г.г., от 15.12.2016, №336;
8. Дилерский договор №24 - ДД/1998 от 22.03.1998;
9. Договор купли-продажи №105 - ОМ/2002 от 25.11.2002;
10. Дистрибьюторский договор №07 - ДЦ/2003 от 01.06.2003;
11. Договор купли-продажи №5 - ОП/04 от 14.01.2004;
12. Договор поставки № 1К - 13/203, К - 66/2005 от 01.01.2005;
13. Дистрибьюторский договор №К 143 - /2006 от 10.02.2006;

14. Договор купли-продажи №К-195/2006 от 14.03.2006;
15. Дистрибьюторский договор №К - 199 -/2006 от 15.03.2006;
16. Дистрибьюторский договор №К - 95 /2007 от 26.03.2007;
17. Дистрибьюторский договор №239/2010 от 20.12.2010;
18. Дистрибьюторский договор № 24/2015 от 24.02.2015;
19. Распечатка подборки объявлений торгующих предприятий о продажах минеральной воды «Новотерская целебная», размещенных в сети Интернет;
20. Справка о расходах ЗАО «Кавминводы» на рекламу минеральной воды «Новотерская целебная» за 2002 - 2006 гг.;
21. Публикация «Восьмое чудо света», газета «Пятигорская правда», №154 (5708) от 30.12.1999;
22. Публикация «Рынок минеральной воды в России 2003 г.», «Индустрия рекламы», №17, 2005/07/12, <http://old.aquaexpert.ru/analytcs/?t=1&id=2>;
23. Публикация «Российский рынок минеральной и питьевой воды», по материалам: Yarmarka.net;
24. Публикация «Деньги чистой воды», <http://old.aquaexpert.ru/analytics/?t=l&id=7>;
25. Публикация «Утомленные солнцем, изнуренные жаждой», по материалам sakartvelo.info;
26. Публикация «КавМинВоды: информация о промышленном розливе минеральной воды за 2005 год», по материалам официального сервера Администрации КМВ, 2006/02/25, <http://old.aquaexpert.ru/analytcs/?t=4&id=34>;
27. Публикация «Российский рынок минеральной и питьевой воды», по материалам: foodmarket.ru, <http://watermarket.ru/articles/175>;
28. Публикация «Обзор российского рынка минеральной и питьевой воды» (2005 год), ММЦ «Москва», <http://tashkent.marketcenter.ru/content/doc-2-9829.html>;
29. Публикация «Как мне жажду утолить бы? Российский рынок минеральной и питьевой воды» (2006-2007 гг.), исследования компании «Бизнес Аналитика», <http://wvvrw.foodmarket.spb.ru/current.php?article=1143>;

30. Публикация «Российский рынок минеральной и питьевой воды», <http://alto-group.ru/otchet/marketing/361-rvnok-butirovannoj-vody-tekushhava-situaciya-i-prognoz-2014-2018-gg.html>;

31. Справка-перечень наград минеральной воды «Новотерская целебная» и «Новотерская»;

32. Серебряная медаль Международной выставки «Продукты питания, напитки», Нижегородская ярмарка-1997;

33. Диплом к золотой медали Международной выставки водных технологий и окружающей среды «ДУБАИ-97»;

34. Диплом Всероссийской программы-конкурса «100 лучших товаров России», 1998г.;

35. Диплом к золотой медали международной выставки продуктов питания, напитков и минеральных вод «ПАРИЖ - 98»;

36. Золотой диплом и золотая медаль выставки-ярмарки «Российские продукты питания», Рязань - 1998;

37. Почетный диплом и серебряная медаль Международной специализированной выставки «Санкт-Петербургский пивной аукцион - 98»;

38. Диплом к Серебряной медали Международной выставки-ярмарки «ПИВО-98», г. Сочи;

39. Диплом к золотой медали международной выставки водных технологий «КАИР-98»;

40. Диплом к золотой медали Международного профессионального конкурса напитков и минеральных вод «Лучший безалкогольный напиток и минеральная вода года» Москва - 1998;

41. Диплом Гран-При 8-й Международной выставки продуктов питания и напитков «WORLD FOOD-99»;

42. Золотая медаль выставки «ПИВНОЙ СЕЗОН, НАПИТКИ-99» г. Воронеж;

43. Свидетельство на Почетный Знак «ПРИЗНАНО ПЕТЕРБУРГСКИМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ» 1999г.;

44. Свидетельство на Золотой знак «Всероссийская марка (III Тысячелетие) «Знак качества XXI века», 1999г.;
45. Диплом к золотой медали выставки «Вода-99», г. Минеральные воды 1999г.;
46. Золотая медаль Международного конкурса-дегустации, «ЭКСПОФОРУМ», Минск, 1999г.;
47. Почетный диплом «Московское качество», 1999г.;
48. Золотая медаль Международного научно-промышленного форума «Великие реки -99», «Нижегородская ярмарка»;
49. Почетный диплом Международной специализированной выставки «Санкт-Петербургский пивной аукцион - 99»;
50. Диплом к золотой медали 6-й Международной ярмарки продовольственных товаров и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-99»;
51. Диплом к Золотой медали Международной выставки-ярмарки «ПИВО - 99», г. Сочи;
52. Диплом к золотой медали Всемирной выставки продуктов питания, напитков и минеральных вод, «Кёльн-99»;
53. Свидетельство на Платиновый знак «Всероссийская марка (III Тысячелетие) «Знак качества XXI века», 2000г.;
54. Диплом Всероссийской программы-конкурса «100 лучших товаров России», 2000 г.;
55. Диплом к золотой медали выставки «Вода-2000», г. Минеральные воды;
56. Диплом к золотой медали конкурса выставки «Лучшие напитки из России», Милан, 2000г.;
57. Золотая медаль III Международного конкурса-дегустации минеральных вод и безалкогольных напитков «ЭКСПОФОРУМ», Минск, 2000г.;
58. Диплом к золотой медали VI Московской промышленной выставки-ярмарки, 2000г.;
59. Диплом 1-й степени конкурса-дегустации «Хит-Парад напитков», ЮГПРОЭКСПО, г. Ростов-на-Дону, 2000г.;

60. Свидетельство на медаль Четвертой международной продовольственной и агропромышленной выставки «Ростов гостеприимный «2000» (копия), г. Ростов-на-Дону;

61. Диплом к золотой медали Международной выставки-ярмарки «ПИВО-2000», г. Сочи;

62. Диплом 1 степени к золотой медали IV Международной выставки «Пивной Базар», г. Уфа, 2000г.;

63. Диплом Оренбургской межрегиональной ярмарки «Фестиваль напитков», 2000г.;

64. Почетный диплом к золотой медали Международной специализированной выставки «Санкт-Петербургский пивной аукцион - 2001»;

65. Диплом к Золотой медали Международной выставки-ярмарки «ПИВО-2001», г. Сочи;

66. Гран-При IV Международного конкурса-дегустации минеральных вод и безалкогольных напитков «ЭКСПОФОРУМ», Минск, 2002г.;

67. Почетный диплом к Гран-При Международной специализированной выставки «Индустрия пива и напитков. Пивной аукцион-2002», г. Санкт-Петербург;

68. Диплом и Большая медаль выставки-ярмарки «ПРОДМАРКЕТ», «Кузбасская ярмарка», г. Новокузнецк, 2002г.;

69. Диплом 1 Степень Золотой орден 8-й Московской Международной выставки-ярмарки «Пивоиндустрия-2002»;

70. Диплом 1-й степени Программы «100 лучших товаров России», 2003г., Москва;

71. Диплом к золотой медали конкурса специализированных выставок «Напитки. Продукты. Упаковка - 2003», «Пивное дело - 2003», г. Екатеринбург;

72. Диплом к Золотой медали дегустационного конкурса «Здравница - 2003», г. Кисловодск;

73. Сертификат к Золотой медали дегустационного конкурса «Чистая вода-2003», Нижегородская ярмарка;

74. Сертификат к золотой медали 11-й Межрегиональной специализированной выставки «ПИЩЕПРОМ» ВЦ Экспо-Волга;

75. Свидетельство на Золотой знак «Всероссийская марка (III Тысячелетие). Знак качества XXI века, 2005г.;

76. Диплом «Российское качество» Всероссийской организации качества, 2006г.;

77. Публикация сведений по регистрации технических условий ТУ 9185-322-05031531-96, <http://e-ecolog.ru/reestr/doc/1004250>;

78. Публикация сведений по регистрации технических условий ТУ 9185-003-36800549-02, <http://e-ecolog.ru/reestr/doc/998817>;

79. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ99.В07567 от 18.05.2001;

80. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ99.В08792 от 19.04.2002;

81. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ99.В10179 от 05.05.2003;

82. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ99.В11170 от 20.05.2004;

83. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ99.В13081 от 27.06.2007;

84. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ99.В14162 от 23.06.2009;

85. Сертификат соответствия № РОСС RU.ПС21.Н00336 от 15.09.2016;

86. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия (извлечение);

87. Публикация Роспатента сведений по регистрации товарного знака (знака обслуживания) №215626;

88. Публикация Роспатента сведений по регистрации товарного знака (знака обслуживания) №215628.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №587479, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- необоснованно применение лицом, подавшим возражение, в качестве основания для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №587479 положений статьи 1478 Кодекса в силу

того, что регистрация товарного знака осуществлена, как того требует закон, на имя юридического лица (ООО «Крымсервис»), что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ;

- применение лицом, подавшим возражение, в качестве основания для признания правовой охраны товарного знака недействительной статьи 1478 Кодекса через отсылку к нормам, изложенным в статье 13.1 Федерального закона 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой гражданского кодекса российской Федерации», в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 252-ФЗ (далее – Закон) не основано на законе, кроме того, рассмотрение вопроса о нарушении при государственной регистрации товарного знака положений абзаца 1 статьи 13.1 Закона не относится к компетенции Роспатента;

- ООО «Крымсервис» является лицом, имеющим право на подачу заявления о признании исключительного права на товарный знак «Новотерская целебная» в соответствии с абзацем 1 статьи 13.1 Закона, поскольку обладало исключительным правом на этот товарный знак, удостоверенным свидетельством Украины №73227, как на дату принятия в Российскую Федерацию Республики Крым (18.03.2014), так и на дату (21.06.2016) подачи заявления о признании действия исключительного права на указанный товарный знак на территории Российской Федерации, при этом ООО «Крымсервис» и Малое коллективное предприятие «Крымавтосервис» являются одним и тем же юридическим лицом, название которого было изменено в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Кодекса» в целях обеспечения участия юридического лица в отношениях гражданского оборота на территории Российской Федерации;

- доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №587479 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса являются необоснованными в силу положений статьи 13.1 Закона, предусматривающей возможность одновременного использования на территории Российской Федерации после принятия в ее состав Республики Крым одинаковых или сходных до степени смешения «российских» и «крымских» товарных знаков для индивидуализации

вводимых в гражданский оборот товаров и услуг, при этом положения статьи 13.1 Закона применяются вне зависимости от использования или неиспользования противопоставленного товарного знака в гражданском обороте, его известности потребителям на территории Российской Федерации, а также существования угрозы или фактического смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте;

- формальная подача возражения по основаниям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса, при наличии у лица, подавшего возражение, исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №215626 и №215628, является ничем иным, как попыткой обойти специальную норму части 12 статьи 13.1 Закона, запрещающую оспаривание товарного знака по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и заведомо ставит крымских правообладателей товарных знаков в безвыходное положение по отношению к иным российским правообладателям;

- следует указать, что в статье 13.1 Закона прописан специальный судебный способ защиты прав производителей, а также потребителей товаров и услуг, направленный на исключение способности введения потребителей в заблуждение, которое может возникнуть в результате одновременного использования на территории Российской Федерации «крымских» товарных знаков с товарными знаками других субъектов, получивших правовую охрану до вступления республики Крым в состав Российской Федерации;

- лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств наличия у потребителя сложившихся ассоциаций спорного обозначения с конкретным производителем, а одного факта наличия в гражданском обороте продукции, на этикетках которой присутствовало обозначение «Новотерская целебная», недостаточно для вывода о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение;

- более того, индивидуализация продукции АО «Кавминводы» осуществлялась благодаря этикеткам, которые помимо элемента «Новотерская целебная» содержали другие элементы, обеспечивающие различительную функцию, а доказательств того, что словосочетание «Новотерская целебная» само по себе воспринималось

потребителем в качестве средства индивидуализации этого лица, в дело не представлено;

- представляя собой географическое название, а не фантазийное обозначение, словесный элемент «Новотерская» в сочетании с адресом изготовителя товара, приведенного на этикетках изготавливаемой продукции, могло ассоциироваться у потребителей с указанием на место происхождения товара и/или местом нахождения изготовителя товара, а не с конкретным производителем, при этом восприятие обозначения «Новотерская» в качестве географического названия подтверждается предоставлением на территории Российской Федерации правовой охраны наименованию места происхождения товара «Новотерская классическая» №113;

- оспариваемый товарный знак «Новотерская целебная» на протяжении длительного времени (с 2005 года) использовался его правообладателем для маркировки минеральной воды, реализуемой на территории Республики Крым, следовательно, в существенной части Российской Федерации обозначение «Новотерская целебная» могло ассоциироваться исключительно с правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №587479, что исключает возможность вывода о способности спорного товарного знака ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товара, при этом возможность легального использования обозначения «Новотерская целебная» на территории иной части Российской Федерации, кроме Республики Крым, до 18.03.2014 у правообладателя оспариваемого товарного знака отсутствовала, а предоставление преимуществ только части российских правообладателей очевидным образом противоречит закону.

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству №587479 в силе.

В качестве материалов, подтверждающих, по мнению правообладателя, доводы отзыва представлены следующие документы (копии):

89. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);

90. Свидетельства о государственной регистрации юридического лица №646651 от 15.11.1996 с переводом;

91. Копия протокола №15 общего собрания участников МКП «Крымавтосервис»;

92. Копия письма Феодосийской городской санитарно-эпидемиологической станции от 13.04.2004 № 02/4-589;

93. Копии результатов исследований воды от 15.06.2011 с переводом;

94. Копии писем от 18.08.2014, 14.10.2015, 29.11.2016;

95. Копии разрешений на специальное водопользование Республиканского комитета Автономной Республики Крым по охране окружающей природной среды от 08.11.2010, 14.12.2011, копия специального разрешения на пользование недрами от 11.12.2008;

96. Копии дистрибьюторских договоров от 27.07.2005 № 05-02, от 25.01.2007 № 07-01, от 28.01.2008 № 08-01, от 27.03.2009 № 09-02, от 24.09.2010 № 10-03 с переводом;

97. Копии счетов, расходных накладных.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, коллегия признала доводы возражения необоснованными.

Исходя из положений абзаца 14 статьи 13.1 Закона, при оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, государственная регистрация которого осуществлена в порядке, предусмотренной статьей 13.1 Закона, применяются требования к товарному знаку, установленные законодательством Российской Федерации, действовавшей на день принятия в российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов.

С учетом даты (18.03.2014) принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №587479, включает в себя 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 положениями статьи 1478 Кодекса обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Согласно положению пункта 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.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, 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.

Новотерская

Оспариваемый товарный знак « **целебная** » по свидетельству №587479 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг 05, 32, 35 классов МКТУ:

05 - минеральные воды, относящиеся к 05 классу; минеральные воды для медицинских целей; соли для лечебных ванн из минеральных вод; соли, входящие в состав минеральных вод; ванны из минеральных вод; напитки лечебные.

32 - минеральные, столовые, сельтерские, газированные воды; минеральные, безалкогольные напитки.

35 - реклама; управление бизнесом; деловое администрирование; делопроизводство; менеджмент в области бизнеса, в частности: выявления товарных цен, спроса и предложений на товары, сбор и распространение информации, связанной с конъюнктурой рынка; административная деятельность в сфере бизнеса,

в частности, предоставление услуг в выявлении, упорядочении и облегчении товарооборота, связанных с ним торговых операций, содействие продаже (посредничество), помощь покупателям в выборе и приобретении товаров на предприятиях розничной торговли; размещение в одном месте (кроме транспортирования) в пользу третьих лиц ассортимента товаров: минеральной и газированной воды и прочих безалкогольных напитков, фруктовых напитков и фруктовых соков, которое позволяет потребителям удобным образом осматривать и покупать эти товары; демонстрация товаров; оформление витрин; помощь в управлении делами торговых предприятий.

Необходимо отметить, что 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.

При подаче возражения АО «Кавминводы» указало на то, что его основным видом деятельности является производство и реализация минеральных вод, в частности, были представлены сведения о производстве воды под обозначением «Новотерская целебная». В возражении также содержатся сведения о том, что АО

«Кавминводы» является правообладателем товарных знаков « 

свидетельству №215626 и «  

Таким образом, представленные материалы возражения свидетельствуют о том, что деятельность лица, подавшего возражение, однородна товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Наличие спора об исключительном праве на товарный знак «Новотерская целебная» позволяет сделать вывод о наличии заинтересованности АО «Кавминводы» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587479.

Лицо, подавшее возражение, в качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №587479 указывает на нарушение требований статьи 1478 Кодекса, согласно которым правообладателем товарного знака может быть только лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, а именно, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.

Вместе с тем, согласно сведениям, опубликованным в Госреестре, правообладателем оспариваемого товарного знака является ООО «Крымсервис», г. Феодосия. Сведения об указанном лице (ОГРН 1149102030582) были внесены в Государственный реестр юридических лиц 14.08.2014.

В этой связи довод возражения о несоответствии регистрации товарного знака по свидетельству №587479 требованиям статьи 1478 Кодекса необоснован.

Что касается приведенного в возражении довода о том, что регистрация оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации была произведена с нарушением статьи 13.1 Закона, то, как справедливо было указано в отзыве правообладателя, рассмотрение данного вопроса не относится к компетенции Роспатента.

Так, согласно абзацу 1 статьи 13.1 Закона на территории Российской Федерации признается действие исключительных прав на товарные знаки, удостоверенные официальными документами Украины, действовавшими по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, при условии государственной регистрации соответствующего товарного знака по поданному в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявлению правообладателя – юридического лица, подавшего заявление в порядке, предусмотренным статьей 19 Федерального закона от 30.11.1994 №52-ФЗ «О введении в действие части четвертой Кодекса».

В соответствии с положениями абзаца 16 статьи 13.1 Закона признания действия исключительных прав на товарный знак может быть оспорено в судебном порядке, если оно произведено с нарушением части первой настоящей статьи.

Таким образом, в случае, если, по мнению лица, подавшего настоящее возражение, признание действия исключительного права на товарный знак, удостоверенного свидетельством Украины №73227, и последующая государственная регистрация на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству №587479 на имя ООО «Крымсервис» произведена с нарушениями вышеуказанных положений статьи 13.1 Закона на неправомерное лицо, АО «Кавминводы» вправе оспорить законность этой регистрации в судебном порядке.

Лицо, подавшее возражение, обосновывает довод о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям законодательства, также тем, что он воспроизводит обозначение, которое использовалось АО «Кавминводы» с 1996 года для индивидуализации минеральной воды с определенными свойствами, добываемой из скважины №72 Змейкинского месторождения минеральных вод Ставропольского края, в силу чего вводит потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя.

При этом следует отметить, что обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно товара или его производителя на основании возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным хозяйствующим субъектом или товаром с определенными, известными потребителю свойствами, появившимся в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого знака.

Вместе с тем, анализ материалов дел показал следующее.

Обозначение «Новотерская целебная» действительно используется на протяжении двадцати лет на территории Российской Федерации АО «Кавминводы» в качестве средства индивидуализации минеральной воды, о чем свидетельствуют многочисленные дипломы и награды [31] - [76], договоры поставки [8] - [18], сертификаты соответствия [79] - [85], публикации в средствах массовой информации [21], аналитические статьи и обзоры рынка [22] - [30], справки о реализации и рекламе продукции [6] – [7], [20], сведения о наличии продукции в магазинах [19].

Однако, правообладателем оспариваемого товарного знака также представлены сведения о том, что до даты вступления Республики Крым в состав Российской

Федерации обозначение «Новотерская целебная» использовалось Малым коллективным предприятием «Крымавтосервис» (переименовано в ООО «Крымсервис» в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 30.11.1994 №52-ФЗ «О введении в действие части первой Кодекса и на основании решения, принятого на общем собрании участников этого предприятия, отраженного в протоколе №15 от 01.07.2014) для маркировки минеральной воды на территории Республики Крым с 2005 года, что усматривается из имеющихся в деле договоров поставки [8] и товарно-сопроводительной документации [9].

Таким образом, одновременное ведение хозяйствующей деятельности в отношении минеральной воды, маркированной спорным обозначением, не позволяет коллегии усмотреть преимущества одной из сторон при осползовани обозначения «Новотерская целебная». В этой связи также следует принять во внимание приведенный в отзыве на возражение довод о том, что возможность легального использования обозначения «Новотерская целебная» на территории Российской Федерации, кроме Республики Крым, до 18.03.2014 у правообладателя оспариваемого товарного знака отсутствовала.

Кроме того, в материалах отсутствуют каких-либо документы, свидетельствующие о том, что при восприятии обозначения «Новотерская целебная» у потребителя сложилось устойчивое представление о принадлежности этого обозначения исключительно АО «Кавминводы», а не какому-либо другому лицу.

Также, лицо, подавшее возражение, аргументируя свой довод о введении потребителя в заблуждение относительно товара, ссылается на то, что производимая им вода «Новотерская целебная» добывается из определенной скважины (скважина №72 Змейкинского месторождения Ставропольского края), обладает особыми свойствами, и включена в Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54316-2011 «Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия», ввиду чего химические и органолептические показатели этой минеральной воды хорошо известны потребителю, а продукция, маркированная оспариваемым товарным знаком, соответственно, такими характеристиками не обладает. Однако каких-либо

документальных подтверждений довода об этой известности свойств продукции, выпускаемой лицом, подавшим возражение, материалы дела не содержат.

Более того, следует указать, что вопрос о восприятии обозначения «Новотерская» и правомерности использования его в качестве средства индивидуализации неоднократно исследовался Роспатентом в ходе рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам №215626, №215628, принадлежащим АО «Кавминводы». При этом обозначение «Новотерская» само по себе не было признано описательным (см. решения Роспатента от 24.05.2017, решение ФГБУ «Палата по патентным спорам» от 25.06.2007). Следовательно, в силу восприятия этого обозначения в качестве фантазийного обозначения нет оснований для вывода о том, что для маркировки минеральной воды или иных товаров и услуг, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака, у потребителя будут возникать не соответствующие действительности представления о товаре и его свойствах.

В этой связи довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, не основан на конкретных доказательствах, а, следовательно, является необоснованным.

Также необходимо отметить, что фактически основанием для подачи настоящего возражения явился спор об исключительном праве на товарный знак «Новотерская целебная» в силу наличия у АО «Кавминводы» более раннего права на товарные знаки по свидетельствам №215626, №215628, в составе которых присутствует это обозначение.

При этом в силу запрета, установленного положениями статьи 13.1 Закона, на совершение действий по оспариванию и признанию недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам, государственная регистрация которых осуществлена путем признания действия исключительного права на товарный знак, удостоверенного свидетельством Украины, по основаниям, указанным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, предусматривающим отказ в регистрации сходных до степени смешения товарных знаков в отношении однородных товаров на

имя разных лиц, настоящее возражение является, по сути, попыткой обойти этот запрет, используя иную норму законодательства.

Вместе с тем, следует принять во внимание, что в статье 13.1 Закона (абзац 20) приведена норма, согласно которой, в случае возникновения споров, связанных с защитой нарушенных прав на товарные знаки, государственная регистрация которых в Российской Федерации осуществлена на основании этой статьи, они могут быть разрешены судом путем наложения обязательств на стороны спора использовать товарный знак таким образом, чтобы такое использование исключало способность товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Таким образом, Законом предусмотрена возможность разрешения споров, аналогичных настоящему, в определенном порядке, а именно судебном.

Также следует указать, что 23.05.2017 по результатам проведения коллегии поступило особое мнение лица, подавшего возражение, согласно которому при анализе материалов дела коллегией не были учтены приведенные в возражении доводы, что привело к необоснованным выводам. При этом основные доводы особого мнения повторяют доводы возражения.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные доводы особого мнения дублируют доводы, изложенные в самом возражении, и, соответственно, исследовались выше в мотивировочной части настоящего заключения.

В части довода особого мнения о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение в отношении минеральных вод, наименование которых связано с иным местом происхождения (сельтерские, газированные воды (минеральные воды, добываемые из источников в Сельтерсе, Германии)) необходимо указать следующее.

Согласно общедоступным сведениям (см. статью «Сельтерская вода» в Большом Энциклопедическом словаре, 2000, <http://dic.academic.ru>) «сельтерская

вода» - это «минеральная вода источников Зельтерса (Оберзельтерс и Нидерзельтерс, Германия), а также аналогичная искусственная столовая минеральная вода, приготовляемая путем насыщения питьевой воды углекислым газом с добавлением щелочных солей, в прошлом так называли любую минеральную воду». Исходя из указанного определения, вид товара «сельтерские, газированные воды», приведенный в 32 классе МКТУ, является не минеральной водой из определенного источника, а минеральной столовой водой, насыщенной углекислым газом. В этой связи нет оснований для вывода о том, что фантазийное обозначение «Новотерская» способно ввести потребителя в заблуждение относительно этого вида товара.

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, а, следовательно, для удовлетворения возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2016, оставить в силе правовую охрану товарному знаку по свидетельству №587479.