

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

Огородный проезд, д. 5 стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

30 ноября 2020 года

Дело № СИП-581/2020

Резолютивная часть решения объявлена 24 ноября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 30 ноября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Рогожина С.П., Лапшиной И.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Амеличкиной И.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании дело № СИП-581/2020

по заявлению закрытого акционерного общества «Аквалайн»

(ул. 1-я Подгорная, д. 45, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика,

369000, ОГРН 1020900507858) о признании незаконным решения

Федеральной службы по интеллектуальной собственности

(Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, 125993,

ОГРН 1047730015200) от 16.04.2020 об отказе в удовлетворении

возражения от 05.06.2019 против предоставления правовой охраны

товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 186741.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, привлечены общество с



ограниченной ответственностью «Меркурий» (ул. 1-я Подгорная, д. 41, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 369000, ОГРН 1020900509156), закрытое акционерное общество «Висма» (ул. Ленина, д. 39, Карачаево-Черкесская Республика, с. Архыз, 369152, ОГРН 1020900509101), общество с ограниченной ответственностью «Архыз Оригинал» (Пятигорское шоссе, д. 11, лит. А, каб. 5, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, 369009, ОГРН 5177746251315).

В судебном заседании приняли участие представители:

от закрытого акционерного общества «Аквалайн» – Ложкина Н.В., Ложкин В.А. (по доверенности от 15.07.20);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности с использованием системы веб-конференции информационной системы «Картотека арбитражных дел» – Тетцоева З.В. (по доверенности от 02.04.2020 № 01132-275/41);

от общества с ограниченной ответственностью «Меркурий» – Гогия Д.В., (по доверенности от 19.02.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Аквалайн» (далее – заявитель, общество «Аквалайн») обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 16.04.2020 об отказе в удовлетворении возражения от 05.06.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 186741.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью «Меркурий»

(далее – общество «Меркурий»), закрытое акционерное общество «Висма» (далее – общество «Висма»), общество с ограниченной ответственностью «Архыз Оригинал».

Общество «Аквалайн» в обоснование заявленных требований отмечает, что Роспатентом при принятии оспариваемого решения не была дана правовая оценка доводам заявителя в части противоречия регистрации спорного товарного знака общественным интересам, что привело к неприменению соответствующих норм законодательства. Аргументы относительно данных доводов в решении Роспатента отсутствуют, поскольку Роспатент неверно исходит из того, что соответствующие доводы были связаны с наличием в действиях правообладателя акта недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом. Между тем, заявитель основывал свою позицию о неправомерности предоставления правовой охраны спорному товарному знаку на каждом из вышеперечисленных оснований самостоятельно.

Доводы о несоответствии предоставления правовой охраны спорному товарному знаку как обозначению, противоречащему общественным интересам, основывались на факте противоречия регистрации товарного знака общественным интересам как несоответствующей государственной политике Российской Федерации в экономической сфере. Регистрация товарного знака в случаях, когда возможна регистрация наименования места происхождения товара (далее – НМПТ), ущемляет права иных производителей, изготавливающих продукцию с теми же свойствами, которые исключительно или в большей степени обусловлены особенностями места их производства.

Заявитель, ссылаясь на пункт 5.4.2 «ГОСТ Р 54316-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия» (с поправками и с изменениями № 1, 2, 3, 4, 5), утвержденный Приказом Росстандарта от № 55-ст, указывает, что наименование природной минеральной воды,

которое содержит в себе наименование географического объекта, может быть указано при условии, что данная природная минеральная вода добывается в пределах этого географического объекта.

По мнению заявителя, Роспатентом допущено неправильное применение пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара» (далее – Закон о товарных знаках), предусматривающего запрет регистрации в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их место производства. Неверное применение Роспатентом указанной нормы права состоит в том, что административный орган устанавливал фактическое наличие известности поселка Архыз в отношении минеральной воды для российских потребителей, в то время как необходимо было установить возможность обозначения ассоциироваться у потребителей с местом производства товара.

Как отмечает заявитель, Роспатент неправомерно не прокомментировал публикации в средствах массовой информации и литературные произведения относительно упоминаний в них поселков Архыз и Нижний Архыз, не оценил частоту упоминаний данных географических объектов в СМИ (газетах, журналах, сайтах и т.д.), тираж данных изданий, их распространенность и возможность российского потребителя ознакомиться с их содержанием, Роспатент пришел к необоснованным выводам об отсутствии известности данных географических объектов потребителям, ограничившись их отнесением к малым населенным пунктам «с небольшой численностью населения» и не дал надлежащую оценку факту наличия Архызского месторождения минеральных вод.

Заявитель полагает, что Роспатент ограничился формальной оценкой доводов о наличии НМПТ «АРХЫЗ» по свидетельству Российской

Федерации № 52, зарегистрированного на основании поданной обществом «Висма» заявки с датой приоритета от 11.08.1998, то есть более поздней по отношению к дате подачи заявки на оспариваемый товарный знак. Роспатентом не были исследованы документы, имеющиеся в заявке на регистрацию НМПТ «АРХЫЗ», Роспатент необоснованно возложил бремя представления данных документов на заявителя, который в силу объективных причин не располагает данными документами и вправе был ограничиться лишь указанием на то, что они находятся в распоряжении самого Роспатента. Как полагает заявитель, Роспатент в распоряжении которого находится заявка № 98705174, обязан был в целях полного и объективного рассмотрения возражения удовлетворить ходатайство заявителя и приобщить к материалам возражения материалы данной заявки. Отказ в удовлетворении соответствующего ходатайства приводит к существенному нарушению Роспатентом процессуальных норм, регулирующих порядок рассмотрения возражений и заявлений, а именно пункта 4.3 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56).

Общество «Аквалайн» указывает, что оспариваемым решением нарушены его права в сфере предпринимательской деятельности как производителя минеральной воды «Легенда гор Архыз», маркируемой товарным знаком по свидетельству Российской Федерации № 655386, принадлежащим обществу. Производство минеральной воды представляет собой сложную систему добычи из подземного Архызского месторождения минеральных вод, при осуществлении производства важно не только добыть воду, но и сохранить ее первозданные свойства, что обуславливает определенный уровень цен.

По мнению заявителя, общество «Меркурий» производит воду не из Архызского месторождения, а иного неустановленного места, это позволяет значительно снизить расходы на производство и осуществлять

продажу по более низким ценам; третье лицо использует созданную обществом «Аквалайн» и иными хозяйствующими субъектами репутацию минеральной воды «АРХЫЗ». При этом производство минеральной воды «Архызская» в условиях отсутствия гарантий ее особых свойств, обусловленных местом добычи, способно привести к падению спроса и снижению уровня доверия к минеральной воде заявителя.

Заявитель также ссылается на наличие в действиях третьего лица общества «Меркурий» признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления правом, которое выразилось в том, что правообладатель спорного товарного знака «АРХЫЗСКАЯ» не мог не знать о существовании Архызского / Нижнеархызского месторождений, поскольку находится в том же регионе и занимается производством и продажей минеральной воды. Подтверждением данного факта является ранее поданная им заявка на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 180440, содержащая указание на исключение из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «Архыз». Правообладатель ввел Роспатент в заблуждение, предоставив недостоверную информацию и документы в процессе делопроизводства по заявке на товарный знак «АРХЫЗСКАЯ» (в ответ на запрос экспертизы были представлены объяснения о наименовании расположенной в районе с. Нижняя Ермоловка скважины 1-НЕ как «АРХЫЗ»).

Заявитель настаивает на том, что основной направленностью действий правообладателя было ограничение конкуренции, данное намерение явным образом следует из действий правообладателя спорного товарного знака. Последующие поведение правообладателя также подтверждает недобросовестность его намерений, поскольку только через 21 год после регистрации товарного знака правообладатель начал осуществлять его реальное использование. Общество «Меркурий», осведомленное об известности НМПТ «АРХЫЗ», не предпринял никаких действий для приобретения права пользования НМПТ, не внес никакого

вклада в развитие и поддержание известности минеральной воды из Архызского месторождения.

Роспатент в представленном отзыве на заявление просил отказать в удовлетворении заявленных требований, считая оспариваемое решение законным и обоснованным.

Роспатент подчеркивает, что представленные заявителем возражения документы (в частности, подтверждающие право общества «Аквалайн» на пользование недрами, расположенными на территории поселка Нижний Архыз от 2003 года, и право на использование НМПТ «Архыз» по свидетельству № 52, заключение о химическом составе воды из скважин водозабора пос. Нижний Архыз и возможности ее использования в питьевых целях и для розлива в качестве природной минеральной столовой, выданное в 2002 году, маркетинговое исследование «Рынок минеральной и питьевой воды в России. Вып. 2», подготовленное компанией «DISCOVERY research group» в апреле 2008 года, заключение об особых свойствах воды минеральной природной питьевой лечебно-столовой воды, подготовленное Министерством здравоохранения Российской Федерации 21.03.2018, сведения из сети Интернет о географических объектах - поселках Архыз и Нижний Архыз, ГОСТ 13273-88 «Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые» от 2003 года, документы и заключения органов государственной власти, касающиеся геологических исследований) относятся к периоду позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут подтверждать незаконность его регистрации.

Сведения из сети Интернет о существовании географических объектов, в наименовании которых присутствует словесный элемент «Архыз» (поселок Архыз и поселок Нижний Архыз), представленные заявителем, сами по себе не позволяют прийти к выводу об известности российским потребителям на дату приоритета оспариваемого товарного знака этих малых населенных пунктов (с численностью населения около

500 человек каждый), в связи с чем отсутствуют основания для вывода о том, что потребитель на дату приоритета воспринимал обозначение «АРХЫЗСКАЯ» в качестве указания на место производства товара. Роспатент полагает, что у него отсутствовали правовые основания для правовой оценки представленного заявителем документа «Мониторинг СМИ (1993-1998) «Архыз», поскольку данные документы являются дополнительными материалами к возражению, изменяют мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично, поскольку в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Факт государственной регистрации НМПТ «Архыз» по свидетельству № 52 в отношении минеральной воды, обладающей определенными свойствами, характерными для конкретного места ее добычи (географического объекта), по мнению административного органа, не имеет правового значения для рассмотрения настоящего дела, поскольку НМПТ имеет дату приоритета 11.08.1998, то есть более позднюю, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (09.04.1998).

В отзыве Роспатент также отмечает, что заявитель ссылается на заключение компетентного органа, содержащееся в материалах заявки на регистрацию НМПТ «Архыз», подтверждающее, что общество «Висма» занималось добычей и розливом минеральной воды «Архыз» из скважины № 115-Д, вместе с тем данное заключение выдано позже даты приоритета оспариваемого товарного знака и не содержит ретроспективных данных о деятельности общества «Висма», оно не может свидетельствовать о производстве минеральной воды под обозначением «АРХЫЗ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Как подчеркивает Роспатент, поскольку оспариваемый товарный знак на дату приоритета не воспринимался потребителем в качестве характеризующего товары, в частности, указывающего на место производства, у Роспатента не было также оснований для вывода о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно места производства товаров.

Роспатент указывает, что правообладателем при регистрации товарного знака представлены сведения, согласно которым до даты приоритета НМПТ «АРХЫЗ» по свидетельству № 52 правообладатель оспариваемого товарного знака получил права на производство воды минеральной природной столовой «АРХЫЗ» на основании технических условий «Архыз» 9185-373-05031531-96, утвержденных в 1996 году, что подтверждается сертификатом соответствия № Росс ги АЯ93.В02295, выданным обществу «Меркурий» 25.03.1999; при этом скважина № 1-НЕ, из которой добывается вода «АРХЫЗ», соответствующая техническим условиям 9185-373-05031531-96, расположена в районе села Нижняя Ермоловка на территории Карачаево-Черкесской Республики. По мнению Роспатента, применительно к рассматриваемой ситуации возможно сосуществование различных НМПТ, содержащих указание на географический объект «Архыз». В ситуации множественности различных НМПТ, содержащих словесный элемент «АРХЫЗ», исключается вероятность ассоциирования потребителем обозначения «АРХЫЗСКАЯ» с каким-либо определенным товаром, охраняемым НМПТ, включающим словесный элемент «АРХЫЗ».

Административный орган также отмечает, что спорный товарный знак не противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали. Заявитель не привел убедительных доводов относительно того, каким именно образом регистрация оспариваемого товарного знака «АРХЫЗСКАЯ» вступает в противоречие с государственной политикой в области интеллектуальной собственности. Оспариваемый товарный знак

никак не препятствует правовой охране НМПТ «Архыз» по свидетельству № 52 и праву любого хозяйствующего субъекта при соблюдении соответствующих условий получить права на использование обозначения «Архыз».

Общество «Меркурий» в письменном отзыве указывает на необоснованность правовой позиции заявителя.

Заявителем представлены письменные возражения на отзывы Роспатента и общества «Меркурий».

В настоящем судебном заседании представитель заявителя поддержал требования в полном объеме. Представители Роспатента и общества «Меркурий» против удовлетворения заявленных требований возражали, изложив свои мотивы в отзывах на заявление.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив все представленные доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, спорный словесный товарный знак «АРХЫЗСКАЯ» по свидетельству Российской Федерации № 186741 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 30.03.2000 с приоритетом 09.04.1998 в отношении товаров 5-го класса «минеральные воды медицинского назначения», товаров 32-го класса «минеральные воды; газированные воды и прочие безалкогольные напитки» и услуг 42-го «реализация безалкогольных напитков» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ) на имя общества «Меркурий».

Общество «Аквалайн» 05.06.2019 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, мотивированным несоответствием его регистрации требованиям, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона о товарных знаках. В обоснование возражения заявителем были приведены следующие доводы:

оспариваемый товарный знак является обозначением, не обладающим различительной способностью, указывает на конкретное место происхождения товаров (минеральной воды) и определенные их свойства, связанные именно с этим местом;

оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам;

закрепление исключительного права на подобные обозначения за одним хозяйствующим субъектом ставит иных участников рынка в заведомо неравное положение, не стимулирующее развитие региональных экономик и всех экономической ситуации в стране в целом. Регистрация таких обозначений в качестве товарных знаков не позволяет говорить о создании эффективного контроля за особыми свойствами товара, поскольку в данном случае качество продукции определяется исключительно правообладателем на товарный знак;

оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно свойств продукции;

действия правообладателя, связанные с регистрацией этого товарного знака, являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом.

Роспатент принял решение от 16.04.2020, которым отказал в удовлетворении возражения, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 186741 оставлена в силе.

В ходе рассмотрения возражения административный орган установил, что в материалах возражения отсутствуют доказательства того, что на дату приоритета оспариваемый товарный знак не обладал различительной способностью в силу его использования какими-либо лицами в период ранее этой даты.

Роспатент пришел к выводу о том, что сведения из сети Интернет об упомянутых в возражении определенных географических объектах сами по себе никак не позволяют прийти к выводу об известности российским

потребителям именно на дату приоритета оспариваемого товарного знака этих малых населенных пунктов (поселков) с небольшой численностью населения, тем более в связи с производством соответствующих конкретных товаров.

Роспатент признал, что в материалах возражения, собственно, отсутствуют также и доказательства того, что на соответствующую определенную дату приоритета оспариваемый товарный знак уже воспринимался российскими потребителями в качестве каких-либо описательных характеристик для конкретных товаров относительно определенного места их производства и определенных их свойств, обусловленных им.

Роспатент отклонил ссылки заявителя возражения на факт государственной регистрации наименования места происхождения товаров «Архыз» № 52 в отношении минеральной воды, обладающей определенными свойствами, характерными для конкретного места ее добычи (географического объекта), поскольку данное наименование места происхождения товаров имеет более позднюю дату приоритета. Материалы заявки на регистрацию вышеуказанного наименования места происхождения товаров, содержащие документы компетентных органов со сведениями о начале производства определенных товаров и проведении необходимых исследований свойств добываемой воды, сами по себе никак не могут свидетельствовать об известности соответствующих товаров и их определенных свойств уже в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака именно самим потребителям.

Роспатент указал, что с учетом данного обстоятельства отсутствуют также и основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно таких характеристик этих товаров и услуг, то есть не соответствующим требованиям абзаца 2 пункта 2 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Наряду с этим административный орган отметил, что доводы возражения о противоречии оспариваемого товарного знака общественным интересам по своему существу сводятся только лишь к тому, что действия правообладателя, связанные с регистрацией данного товарного знака, являются актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом; между тем данное утверждение заявителя не было подтверждено какими-либо документами, которые обязательно исходили бы от того или иного компетентного (антимонопольного или судебного) органа, в этой связи установление наличия фактов недобросовестной конкуренции или злоупотребления правом не относится к компетенции Роспатента.

Общество «Аквалайн», полагая, что решение административного органа от 05.06.2020 затрагивает его права и законные интересы в предпринимательской деятельности и не соответствует требованиям действующего законодательства, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение

указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», пункт 138 постановления № 10).

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления об оспаривании ненормативного правового акта обществом «Аквалайн» соблюден, что не оспаривается Роспатентом и третьими лицами.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения не оспариваются, установлены статьей 1248, 1513 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Роспатент обоснованно указал на невозможность оценки добросовестности действий общества «Меркурий» по обращению с заявкой на регистрацию этого товарного знака ввиду ограниченности компетенции Роспатента.

Данные выводы Роспатента никем не оспариваются, в связи с чем оспариваемый ненормативный правовой акт не подлежит проверке в судебном порядке в указанной части.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 постановления № 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки

на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки – на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.04.1998) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон о товарных знаках и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам от 29.11.1995 (далее - Правила).

При этом порядок рассмотрения возражения на решение о предоставлении правовой охраны товарному знаку определяется в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью и указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом 1.5 пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров и обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Исходя из приведенных норм права географические названия не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если такие названия способны восприниматься потребителем как указание на место производства или реализации товаров.

Вместе с тем не любое географическое название недопустимо использовать в качестве товарного знака на основании данной нормы. Потребитель может воспринять географическое название в качестве места производства или реализации товара только в том случае, если такое географическое название обладает определенной степенью известности, в силу чего может вызвать у него соответствующие ассоциативные связи.

Если на регистрацию заявлено географическое название, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождения

производителя, и при этом в источниках информации содержатся сведения о местонахождении с таким названием, обозначению нецелесообразно предоставлять правовую охрану, за исключением того случая, когда заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров производителя (подпункт 2.2.1 пункта 2.4 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 № 39, далее – Рекомендации № 39).

Принципиальным моментом при решении вопроса о возможности предоставления правовой охраны товарному знаку, содержащему в себе географическое название, является установление того обстоятельства, связаны ли характеристики товара, для индивидуализации которых осуществляется регистрация товарного знака, с географическим происхождением товара.

К товарам, имеющим географическое происхождение, относятся товары, качество, репутация и другие характеристики которых, главным образом, зависят от их географического происхождения, от природных условий региона, в котором они произведены.

Если на регистрацию заявлено географическое название, указывающее на географическое происхождение заявленного товара, ему нецелесообразно предоставлять правовую охрану даже в том случае, если заявитель представит убедительные доказательства того, что потребителем обозначение воспринимается как товарный знак изготовителя.

Такой подход объясняется тем, что географическое название, указывающее на географическое происхождение товара, должно быть свободным для использования разными производителями, изготавливающими товары, качество, репутация и другие характеристики которых связаны с особенностями места производства товара, его природными условиями. В случае возможности возникновения у адресного

потребителя ассоциации обозначения с местом производства товара, данная ассоциация будет связана не с конкретным производителем, а непосредственно с товаром, его особыми свойствами, обусловленными географическим происхождением. Любой производитель, изготавливающий товар с теми свойствами в том же географическом объекте, должен иметь возможность использовать это обозначение для маркировки соответствующего товара. Напротив, при регистрации географического названия в качестве товарного знака исключена возможность использования зарегистрированного обозначения иными субъектами.

Судебная коллегия полагает очевидной связь минеральной воды с географическим местом ее происхождения. Характеристики минеральной воды зависят от природных условий региона, в котором добывается минеральная вода. Минеральная вода представляет собой воды глубинных подземных источников, поэтому ее специфические свойства в виде определенного химического состава, минерализации, органолептических показателей, напрямую связаны с месторождением природной минеральной воды.

Приведенный тезис о наличии очевидной связи минеральной воды с местом ее происхождения нашел свое закрепление и в национальных стандартах Российской Федерации, утвержденных для данного вида товаров.

В соответствии с п. 5.4.2 «ГОСТ Р 54316-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия» (с Поправками, с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5), утвержденный Приказом Росстандарта от № 55-ст, наименование природной минеральной воды, которое представляет собой или содержит современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное название городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, природные условия которого

исключительно или главным образом определяют свойства природной минеральной воды (месторождения природной минеральной воды, участка месторождения, источника и другого элемента месторождения, иного географического объекта в границах месторождения), может быть указано при условии, что данная природная минеральная вода добывается в пределах этого географического объекта.

При осуществлении экспертизы заявленного на регистрацию обозначения Роспатентом было выявлен факт наличия географического наименования Архыз (т. 3. л. д. 110 - 112). В ответ на запрос экспертизы общество «Меркурий» пояснило, что Архыз является наименованием скважины № 1-НЕ, расположенной в районе села Нижняя Ермоловка на территории Карачаево-Черкессии, одновременно Архыз является наименованием небольшой реки; Архыз не является крупным поселком, хорошо известным российскому потребителю (т. 3, л. д. 116).

Как усматривается из текста возражения против предоставления правовой охраны товарного знака, заявитель возражения настаивал на том, что обозначение «АРХЫЗСКАЯ» по состоянию на апрель 1998 года воспринималось как указание на место производства минеральной воды, а именно на села Архыз и Нижний Архыз в Зеленчукском районе Карачаево-Черкессии (входят в состав Архызского сельского поселения).

Роспатент, отказывая в удовлетворении возражения, исходил из того, что сведения из сети Интернет об упомянутых географических объектах не позволяют прийти к выводу о том, что данные объекты с небольшой численностью населения

были известны российским потребителям на дату приоритета оспариваемого товарного знака;

об известности данных объектов в связи с производством конкретных товаров.

Суд по интеллектуальным правам не может признать обоснованными и соответствующими имеющимся в материалах дела

доказательствам приведенные выводы административного органа.

Согласно представленным в дело доказательствам, в том числе, протоколу Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых от 26.01.2007 № 1329, содержащему ретроспективные данные, разработка Архызского месторождения начата с эксплуатации двух скважин в 1974 году (скважины № 1, 2), а в 1990 была прорублена еще одна скважина (№ 3), изначально Архызское месторождение использовалось для снабжения водой поселков Архыз и Нижний Архыз, позднее началось промышленное производство минеральной воды.

Из материалов дела усматривается, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака (09.04.1998) имел место факт производства минеральной воды «Архыз» обществом «Висма», о чем свидетельствуют, в частности, лицензия на право пользования недрами ЧЕР №00098 ВЭ от 23.01.1998, выданная Туристической базе «Алания» открытого акционерного общества «Азов», в приложении № 2 к которой содержится список субабонентов, которым передавалась вода из скважины 115-Д, расположенной в пос. Архыз, в числе субабонентов указывается общество «Висма» (т.3, л. д. 65 – 67).

Из представленного Роспатентом Заключение из заявки на НМПТ «АРХЫЗ», поданной обществом «Висма», следует, что названная организация осуществляла производство минеральной воды «Архыз» из скважины 115-Д «Архыз» (т. 3, л. д. 19-24).

Согласно лицензии ЧЕР № 00173 ВЭ, выданной обществу «Висма», следует, что право на пользование земельными участками в п. Архыз получено 03.04.1998, то есть до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак 09.04.1998 (т. 3, л. д. 38).

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к выводу о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака было достоверно известно о

наличии Архызского месторождения минеральных вод, а также подтверждено начало промышленной разработки данного месторождения.

При вынесении оспариваемого решения Роспатентом принята во внимание малочисленность населения поселков Архыз и Нижний Архыз.

Между тем небольшая численность населения сама по себе не означает его малоизвестность населенного пункта.

Если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, но источники информации не содержат сведений о нем либо эти сведения содержатся в редких специальных изданиях, что позволяет признать географическое название практически неизвестным рядовому потребителю, ему может быть предоставлена правовая охрана (подпункт 2.2.2 пункта 2.4 Рекомендаций N 39).

Судом установлено, что в возражении содержится информация относительно известности (в том числе и на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака) поселков Архыз и Нижний Архыз в связи с туристической деятельностью, наличием вблизи них Тебердинского заповедника, культурных памятников, храмов, церквей, самой крупной астрофизической обсерватории.

Кроме того в рамках административной процедуры заявителем были представлены пояснения на отзыв, в которых в качестве приложения содержался подробный мониторинг СМИ за 1993 – 1998 годы, поиск произведений со словами «Архыз», сведения о книге «Архыз – жемчужина Кавказа».

Роспатент в тексте оспариваемого решения не дал правовой оценки данным доказательствам, не оценил частоту упоминаний данных географических объектов в СМИ (газетах, журналах, сайтах и т.д.), тираж данных изданий, их распространенность и возможность российского потребителя ознакомиться с их содержанием.

Судом отклоняются доводы административного органа о том, что

данные доказательства не подлежат принятию во внимание, поскольку не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям (пункт 2.5 Правил № 56), поскольку Роспатент, являясь органом государственной власти, осуществляющим публичные полномочия по рассмотрению споров в административном порядке (досудебном), должен был руководствоваться пунктом 4.3 названных Правил и обеспечивать условия для полного и объективного рассмотрения дела. Представленные заявителем возражения доказательства относятся в общедоступным изданиям и подтверждают известность поселков Архыз и Нижний Архыз российским гражданам, данные доказательства не изменяют мотивы возражения.

Суд по интеллектуальным правам полагает возможным дать самостоятельную оценку упомянутым доказательствам. При исследовании упомянутых доказательств судом установлено, что о существовании поселка Архыз и Нижний Архыз упоминалось в периодической печати, в том числе российских ежедневных газетах, имеющих значительный тираж, а также в региональных печатных изданиях (в газетах «Сегодня», «Независимая газета», «Правда», «Известия», «Агентство РИА Новости», «Независимая газета – Фигуры и лица», «Советская Адыгея», «Московские новости», «Омская правда», «Ставропольская правда», «Вечерний Челябинск», «Кубанские новости»). Упоминались поселки и в литературных произведениях, а также в книге «Архыз–Жемчужина Кавказа».

В связи с изложенным выводы Роспатента о малоизвестности российским потребителям населенных пунктов Архыз и Малый Архыз не соответствуют материалам дела.

Представленные в материалы дела доказательства позволяют сделать вывод о наличии определенной известности Архызского месторождения до даты подачи заявки на товарный знак «АРХЫЗСКАЯ», а также о потенциальной возможности для восприятия обозначения Архыз как

указания на место производства товара – минеральной воды.

Факт того, что словесное обозначение «АРХЫЗСКАЯ» происходит от названия географических объектов поселок Архыз, Архызское месторождение, поселок Нижний Архыз и Нижнеархызское месторождение, Архызское сельское поселение, Роспатентом и иными участвующими в деле лицами под сомнение не ставится.

Суд полагает обоснованными утверждения заявителя о том, что совокупность известных потребителю таких факторов, как существование поселков Архыз и Нижний Архыз, их территориальная принадлежность к Северному Кавказу, известность Северного Кавказа залежами минеральных вод, устоявшийся обычай использования для названия вод названий географических объектов, в пределах которых осуществляется добыча, предопределяет вероятность возникновения у адресных потребителей (покупающих минеральные воды) ассоциативных связей обозначения «АРХЫЗСКАЯ» как указание на место производства минеральной воды. Данные доводы подтверждаются представленным в материалы дела Отчетом по исследованию «Мнение потребителей о сходстве/различии обозначений «АРХЫЗСКАЯ» (ТЗ № 186741) и «АРХЫЗ» (НМПТ №52), а также о возможности восприятия потребителями обозначения «АРХЫЗСКАЯ» (ТЗ №186741) как указания на место производства минеральной воды». Отчет подготовлен АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» на основании опроса, проведенного 6-12.08.2020.

Согласно данному отчету значительная доля потребителей минеральной воды (45%) уверены, что воды в бутылке под обозначением «Архыз» и «АРХЫЗСКАЯ» имеют общее происхождение, разливаются из одного и того же источника и обладают одинаковыми характеристиками; большинство потребителей (51%) уверены, что если бы их в 1998 году спросили об ассоциациях с обозначением «АРХЫЗСКАЯ», они ответили бы, что это обозначение указывает на конкретное место производства

питьевой воды, на ее свойства (вкус и состав), присущее определенному конкретному месту добычи воды.

Судебной коллегией также принято во внимание, что косвенно об известности поселков Архыз и Нижний Архыз как мест производства природной минеральной воды свидетельствует регистрация НМПТ «Архыз» (свидетельство Российской Федерации № 52, дата приоритета 11.08.1998).

Судебная коллегия считает возможным согласиться с аргументами заявителя о том, что с учетом особенностей объекта исключительных прав, НМПТ, временная разница в 4 месяца в дате приоритета с товарным знаком «АРХЫЗСКАЯ» не свидетельствует о том, что на дату подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (09.04.1998) указанный выше географический объект не обладал известностью как место производства товаров определенного рода.

В соответствии со статьей 30 Закона о товарных знаках наименование места происхождения товара - это обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

Для регистрации НМПТ, исходя из положений статьи 30 Закона о товарных знаках, необходима совокупность следующих факторов: наличие географического объекта, наличие производства товара в данном объекте, название географического объекта должно использоваться для названия товара, товар должен обладать определенными свойствами, которые определяются природными условиями данного региона и (или) людскими факторами.

Формирование указанной совокупности факторов является длительным процессом, растянутым во времени. С учетом особенностей товара (минеральной воды) данный процесс охватывает разведку месторождений, налаживание и запуск производства, получение определенных заключений компетентных органов об особых свойствах товара.

Осуществив государственную регистрацию НМПТ «Архыз» за №52, Роспатент подтвердил, что на дату подачи заявки на НМПТ (11.08.1998) совокупность указанных выше фактов имелась. За четыре месяца (разница между датами подачи заявки на оспариваемый товарный знак и НМПТ) разведать и разработать участок недр, выявить и зафиксировать особые свойства товара, организовать производство этого товара является объективно невозможным в силу длительности всех этих процессов.

Указанное обстоятельство также подтверждает реальную возможность восприятия обозначения «АРХЫЗСКАЯ» как указание на место производства товара и его особые свойства.

Доводы Роспатента на возможности сосуществования нескольких НМПТ подлежат отклонению, поскольку согласно представленным в материалы дела доказательствам для индивидуализации минеральной воды, добываемой на Архызском месторождении, зарегистрировано единственное НМПТ № 52 (дата приоритета 11.08.1998). Рассуждения о теоретической возможности сосуществования нескольких НМПТ, ссылки на практику Евросоюза относительно подобной возможности, не имеют отношения к обстоятельствам рассматриваемого дела.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что государственная регистрация товарного знака «АРХЫЗСКАЯ» по свидетельству Российской Федерации № 186741 не соответствует пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Нарушение прав заявителя состоит в том, что он является производителем минеральной воды «Легенда гор Архыз», ему

принадлежит свидетельство на НМПТ № 52/2, поэтому заинтересован сохранении репутации минеральной воды, добываемой на Архызском месторождении.

Согласно договору поставки от 01.03.2019 №319/у71, на который правообладатель ссылается в подтверждение факта получения минеральной воды, добыча пресных подземных вод осуществляется на основании лицензии № ЧЕР 00371 ВР, участок недр расположен в восточной части села Архыз (т. 2, л.д. 129). Между тем по данным Роснедр на основании данной лицензии в 2019 году добыча воды не осуществлялась (письмо Роснедр от 25.02.2020, с приложением письма ООО «Компания Планета АКВА» от 17.01.2020 и формы федерального статистического наблюдения «Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых и технических подземных вод», подписанной представителем третьего лица (т. 14, л. д. 74 – 79).

Суд по интеллектуальным правам рассматривает направление в Роснедра исправленных сведений об иных объемах добычи питьевой воды (т. 2, л.д. 132-134) как способ защиты от предъявленных требований, поскольку корректировка произведена 27.02.2020 после представления соответствующих сведений в материалы административного дела.

Наряду с изложенным судебная коллегия не усматривает иных правовых оснований для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

При рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Как следует из разъяснения, данного в подпункте 1 пункта 3 Рекомендаций № 39, обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Элементы обозначений, содержащие сведения об изготовителе или месте происхождения товара через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение.

Согласно подходу, сформулированному в пункте 3.1 Рекомендаций № 39, элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Для установления наличия возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара необходимо установление

факта осведомленности потребителя о ранее существовавшем обозначении и ассоциации его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе и на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя.

Для того, чтобы можно было сделать вывод о возможности введения российского потребителя конкретных товаров (услуг) в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иным лицом, должно быть установлено как минимум следующее: иное лицо использует конкретное обозначение в Российской Федерации; это используемое обозначение российскому потребителю, по крайней мере, известно. В случае если конкретное обозначение не используется в Российской Федерации, то оно должно использоваться на территории иных государств таким образом, чтобы быть известным российскому потребителю.

В случае если обозначение российскому потребителю не известно, то вероятность возникновения каких-либо ассоциативных связей между этими обозначением и лицом, оказывающим услуги под этим обозначением, стремится к нулю.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2017 по делу № СИП-415/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 № 300-ЭС17-6394 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным (либо одним из нескольких) производителем (производителями) необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение

возникновения у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его производителем.

Аналогичный правовой подход выражен президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 10.04.2015 по делу № СИП-771/2014.

То обстоятельство, что общество «Меркурий» на момент рассмотрения возражения в административном органе не осуществляло добычу минеральной воды из Архызского месторождения минеральных вод, не свидетельствует о том, что спорное обозначение само по себе без учета конкретных обстоятельств использования товарного знака способно ввести потребителей в заблуждение относительно свойств товара.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно свойств товара подлежит установлению именно на дату приоритета оспариваемого товарного знака (09.04.1998), однако соответствующие доказательства в материалах дела отсутствуют.

Правовых оснований для признания оспариваемого ненормативного акта недействительным как противоречащим абзацу 3 пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках (в связи с противоречием спорного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали) Судом по интеллектуальным правам также не установлено. При этом судебная коллегия признает, что соответствующие доводы, содержащиеся в пункте 3 возражения, действительно не были рассмотрены Роспатентом, поскольку ошибочно были квалифицированы как касающиеся действий правообладателя, предположительно являющихся актом недобросовестной конкуренции.

Доводы заявителя об оспаривании решения Роспатента по данному основанию мотивированы фактом противотечения регистрации товарного знака общественным интересам, несоответствии государственной политике Российской Федерации в экономической сфере.

Заявитель отмечает, что государственная политика в сфере регулирования средств индивидуализации товаров представляет собой принципиальное руководство к действию для органов государственной власти, прежде всего, органов исполнительной власти, касающееся определенных направлений их деятельности, соответствующее законам и социальным обычаям. Государственная политика в области интеллектуальной собственности направлена на создание особых условий для регистрации названий географических объектов в качестве средств индивидуализации хозяйствующих субъектов. В частности, это выражается в продвижении, укреплении и развитии такого объекта промышленной собственности как НМПТ. Намерение развивать экономическое благосостояние страны и регионов за счет признания и продвижения НМПТ было выражено в подписании и ратификации Парижской конвенции, предусматривающей НМПТ как отдельный объект промышленной собственности, который признается и гарантируется к охране на территории всех стран-участниц Конвенции. Данный факт свидетельствует о намерении государства создать специальный порядок использования названий географических объектов для индивидуализации товаров.

По мнению заявителя, ратификация Парижской конвенции и принятие Закона о товарных знаках сами по себе свидетельствуют о намерении государства создать особый порядок регистрации названий географических объектов в качестве средств индивидуализации для дальнейшего культивирования на своей территории НМПТ, развитию и продвижении данного объекта промышленной собственности.

Как полагает заявитель, данная политика государства связана с тем, что в отличие от товарного знака названия географических объектов, зарегистрированные как НМПТ, не представляют собой разновидность легальной монополии. Право на испрашивание права пользования НМПТ позволяет любому производителю обладающего особыми свойствами

товара использовать название географического объекта для индивидуализации определенной продукции. Регистрация товарного знака в случаях, когда возможна регистрация НМПТ, ущемляет права иных производителей, изготавливающих продукции с теми же свойствами, которые исключительно или в большей степени обусловлены особенностями места их производства.

По существу представитель заявителя полагает, что с учетом особых характеристик товара (минеральной воды), связи свойств товара с местом его производства для индивидуализации товара возможно использование только НМПТ, а не товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что действующим гражданским законодательством не предусмотрено ограничение возможности регистрации товарных знаков для продуктов натурального происхождения, в том числе минеральной воды. В связи с чем не усматривает правовых оснований для удовлетворения требований в данной части.

При этом суд приходит к выводу о том, что Роспатент как орган, осуществляющий публичные полномочия, не доказал законность и обоснованность принятого им решения.

В соответствии с частями 2 и 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих

публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления № 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить

правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Коллегия судей считает, что в данном случае при рассмотрении настоящего дела установлены фактические обстоятельства, необходимые для принятия соответствующего решения, в связи с чем в рамках восстановления нарушенных прав и законных интересов общества «Аквалайн» суд принимает решение о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 186741.

Вместе с тем коллегия судей, исходя из имеющихся в деле доказательств, не может признать в достаточной степени обоснованным довод заявителя о наличии в действиях ответчика по регистрации и использованию спорных товарных знаков признаков злоупотребления правом, выразившихся в ограничении конкуренции.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 10 ГК РФ установлено, что в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2

этой же статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены этим Кодексом. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются (пункт 5 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 постановления № 25 положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ. Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении 47 и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, суд исходит из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

По смыслу приведенных норм и их официальных разъяснений, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием

предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

Из приведенных выше правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается и ситуация, когда лицо действует формально в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом, и целью его действий является обход установленных в целях защиты прав другого лица обязательных требований и ограничений.

Суд по интеллектуальным правам, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства и доводы лиц, участвующих в деле, пришел к выводу о недоказанности истцом наличия в действиях ответчика по регистрации и использованию спорных товарных знаков признаков злоупотребления правом, выражающихся в ограничении конкуренции, поскольку доказательства, с достаточной очевидностью свидетельствующие о том, что общество «Меркурий» действовало исключительно с намерением причинить вред иным лицам либо злоупотребил правом в иных формах, в том числе действовал с целью ограничения конкуренции, в настоящем деле отсутствуют.

При таких обстоятельствах требование о признании действий общества «Меркурий» по приобретению и использованию исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 186741 недобросовестной конкуренцией не подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по делу относятся на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167–170, 176, 180, 197–201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования закрытого акционерного общества «Аквалайн» удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.04.2020 об отказе в удовлетворении возражения от 05.06.2019 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 186741 как не соответствующее статье 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 186741. Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу закрытого акционерного общества «Аквалайн» 3000 (три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий
судья

Ю.М. Сидорская

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин