

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.08.2024, поданное ООО «Машук», г. Пятигорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022781871, при этом установила следующее.

Обозначение «  » по заявке №2022781871 с приоритетом от 16.11.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 43, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 27.04.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022781871 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Пятигорский Нарзан», «SPA-HOTEL»,

«Клинический санаторий» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса на основании следующего.

Словесный элемент «Пятигорский Нарзан» заявленного обозначения (Пятигорский – от Пятигорск - город, Ставропольский край, см. <https://dic.academic.ru/>, Нарзан - целебный углекислый источник в Кисловодске (на Кавказе) и вода из него, см. <https://dic.academic.ru/>) указывает на местонахождение заявителя и свойства заявленных услуг. Словесные элементы «SPA-HOTEL» (spa-hotel - англ. - курортный отель, см. <https://translate.academic.ru/spa-hotel/xx/ru/>) и «Клинический санаторий» (Клинический санаторий - это учреждение здравоохранения, которое сочетает в себе лечебное и профилактическое лечение, отдых и реабилитацию, см. <https://psk-group.su/znacheniya/kliniceskii-sanatorii-romaniya-konsercii>) указывают на видовое наименование организаций.

Кроме того, было установлено, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с наименованием места происхождения товаров «НАРЗАН» (№ 15) (далее - НМПТ), право пользования которым предоставлено:

- Акционерному обществу "НАРЗАН", 357703, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Кирова, 43, на основании свидетельства № 15/6 с датой приоритета от 31.08.18;

- Обществу с ограниченной ответственностью "ТЭСТИ", 357433, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, территория Промзона пищевых предприятий, на основании свидетельства № 15/5 с датой приоритета от 16.07.18;

- Акционерному обществу "Кавминкурортресурсы", 357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 133, на основании свидетельства № 15/4 с датой приоритета от 04.09.17;

- Обществу с ограниченной ответственностью Универсальный завод розлива минеральной воды "Аква-Вайт", 357635, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Новопятигорская, 1, на основании свидетельства № 15/3 с датой приоритета от 24.04.17 (См. открытые реестры: <https://www1.fips.ru>).

В возражении на решение Роспатента изложено следующее:

- заявитель согласен с исключением из правовой охраны словесных элементов «Пятигорский Нарзан», «SPA-HOTEL», «Клинический санаторий»;

- словосочетание «Пятигорский Нарзан», состоящее из неохраемых слов «Пятигорский» и «Нарзан», используется в составе коммерческого обозначения заявителя с 2008 года и за длительное время присутствия на рынке санаторно-курортных услуг стало широко известно не только на территории Ставропольского края и Северо-Кавказского региона, а так же на территории России и за ее пределами, и ассоциируется у адресной группы исключительно с санаторно-курортной деятельностью, а не товаром «Нарзан», вследствие чего обозначение приобрело различительную способность, что подтверждается приложенными к возражению документами;

- отзывы с официального сайта Клинического санатория «Пятигорский Нарзан», а также с других сайтов, позволяют сделать вывод о географии распространения отдыхающих, пользовавшихся услугами заявителя;

- заявленное обозначение с элементами «Клинический санаторий «Пятигорский Нарзан»», размещенное на вывеске, сайте, печатной и сувенирной продукции, посещали люди из всех 8 федеральных округов Российской Федерации, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья;

- с 2008 года ООО «Машук» на регулярной основе становилось лауреатом конкурсов различного уровня, в том числе всероссийских, а также получало грамоты и благодарственные письма, что отражено в представленных к материалам дела документах;

- заявитель размещает наружную рекламу о Клиническом санатории «Пятигорский Нарзан», в связи с чем в сознании потребителей закрепились ассоциация коммерческого наименования «клинический санаторий «Пятигорский Нарзан», а также заявленного на регистрацию комбинированного обозначения товарного знака с неохраемыми словесными элементами «КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ», «Пятигорский Нарзан», «SPA-HOTEL» с ООО «Машук»;

- обозначение «Нарзан» связано с названием углекислой минеральной лечебной воды, с целебным углекислым источником в Кисловодске, в свою очередь,

регистрация заявленного обозначения испрашивается для услуг по обеспечению временного проживания и обеспечению пищевыми продуктами и напитками, для медицинских услуг и услуг в области гигиены, косметики для людей, в этой связи они не являются однородными товару вода «НАРЗАН» противопоставленного НМПТ;

- таким образом, потребитель не может быть введен в заблуждение и никоим образом не сможет перепутать данные товары с услугами заявителя, например, обратиться в санаторий для закупки минеральной воды «Нарзан» или наоборот к правообладателям НМПТ за покупкой санаторно-курортной путевки или оказанию медицинских услуг;

- с учетом сказанного, услуги заявителя и товар противопоставляемого НМПТ имеют разное назначение, круг потребителей и рынки сбыта и не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми;

- используемые в обозначении заявленного комбинированного товарного знака неохранные словесные элементы «SPA-HOTEL» и «Клинический санаторий» прямым образом указывают на сферу оказываемых заявителем услуг, маркируемых товарным знаком, следовательно, у потребителя не могут возникнуть представления о принадлежности заявителя и его товарного знака к товару «Нарзан»;

- у правообладателя НМПТ ООО Универсальный завод розлива минеральной воды «Аква-Вайт» прекращено действие свидетельства № 15/3 об исключительном праве на наименование места происхождения товара в результате истечения срока действия свидетельства;

- правообладатели НМПТ АО «Кавминкурортресурсы», ООО «ТЭСТИ» в своих письмах к заявителю сообщают о том, что получить от них письмо согласие на регистрацию в качестве товарного знака не предусмотрено законодательством, при этом отмечают, что заявленные по заявке №2022781871 услуги могут быть признаны неоднородными товарам, указанным в свидетельствах на НМПТ, в связи с чем услуги не будут ассоциироваться у потребителей с НМПТ, что не приведет к

ущемлению законных интересов правообладателей исключительного права на НМПТ;

- позиция на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2022781871 правообладателем НМПТ АО «НАРЗАН» (св. № 15/6) не была обозначена.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.04.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 43, 44 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «SPA-HOTEL», «Пятигорский Нарзан», «КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ».

Заявителем к возражению были приложены следующие материалы:

- договор на изготовление полиграфической продукции № 35 от 25.06.2008 с ООО «ПРИНТ» (1);

- договор на изготовление полиграфической продукции № 3/09/01/1307/2013 от 09.01.2013 с ООО «ПРИНТ» (2);

- образцы (копии) полиграфической продукции (3);

- справка о праве администрирования доменного имени от ООО «Регистратор Р01» от 01.08.2024 (4);

- справка о праве администрирования доменного имени от ООО «Регистратор Р01» от 02.08.2024 (5);

- данные с сервиса Метрика по официальному сайту ООО «Машук» (6);

- скриншоты сайтов с отзывами о клиническом санатории «Пятигорский Нарзан» (7);

- справка о количестве отдыхающих в клиническом санатории «Пятигорский Нарзан» с 2007 по 2023 (8);

- договора об оказании санаторно-курортных услуг (9);

- грамоты, дипломы, сертификаты, благодарности (10);

- публикации в СМИ о клиническом санатории «Пятигорский Нарзан» (11);

- скриншоты сайтов с видеопубликациями о клиническом санатории «Пятигорский Нарзан» (12);

- договор № 59 на размещение и обслуживание рекламно-информационных материалов наружной рекламы с ООО «Октагон» от 01.01.2022 с адресной программой (13);

- договор № 20-19-200083 на размещение и распространение рекламы на территории аэропорта на стандартных рекламных конструкциях от 25.08.2020 с ООО «НОВАПОРТ Трейдинг» (14);

- выписка из государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров от 15.11.2023 (15);

- письмо № 105 от 12.08.2024 ООО «Машук» ООО УЗРМВ «Аква-Вайт» (16);

- письмо-ответ № 499 от 13.08.2024 ООО УЗРМВ «Аква-Вайт» (17);

- письмо №106 от 12.08.2024 ООО «Машук» АО «Кавминкурортресурсы» (18);

- письмо-ответ № 1071 от 14.08.2024 г. АО «Кавминкурортресурсы» (19);

- письмо № 107 от 12.08.2024 ООО «Машук» ООО «ТЭСТИ» (20);

- письмо-ответ № 66 от 19.08.2024 ООО «ТЭСТИ» (21);

- письмо № 108 от 12.08.2024 г. ООО «Машук» АО «НАРЗАН» (22).

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.11.2022) поступления заявки №2022781871 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно звуковое сходство определяется на основании

следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товара, охраняемыми в соответствии с настоящим Кодексом, а также с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового до даты приоритета товарного знака, за исключением случая, если такое наименование или сходное с ним до степени смешения обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, при условии, что регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Согласно пункту 47 Правил при проверке сходства словесных обозначений и словесных элементов комбинированных обозначений с зарегистрированным наименованием места происхождения товара либо с обозначением, заявленным на регистрацию в качестве такового, используются признаки, указанные в пункте 42 настоящих Правил.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2022781871 заявлено комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения горы зеленого цвета с белым склоном. Справа от указанного элемента расположены выполненные в три строчки одно под другим словесные элементы «SPA-HOTEL», «Пятигорский Нарзан», «КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ». Над буквой «П» словесного элемента «Пятигорский» расположено стилизованное изображение купола со шпилем, образуя стилизованное изображение беседки. В правой нижней части обозначения выполнены две параллельные друг другу горизонтально расположенные короткие полосы. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 43, 44 классов МКТУ.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что основными индивидуализирующими элементами являются словесные элементы «SPA-HOTEL»,

«Пятигорский Нарзан», «КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ», поскольку на них обращает внимание в первую очередь потребитель, они легче запоминаются при восприятии обозначений в целом, и именно они позволяют индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Пятигорский Нарзан» является неохранным элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указывает на местонахождение заявителя и свойства заявленных услуг, поскольку словесный элемент «Пятигорский», образованный от слова Пятигорск, означающего город-курорт в Ставропольском крае Российской Федерации (<https://dic.academic.ru/>), слово «Нарзан» - целебный углекислый источник в Кисловодске (на Кавказе) и вода из него (<https://dic.academic.ru/>).

Помимо этого, содержащиеся в заявленном обозначении словесные элементы «SPA-HOTEL» в переводе с английского языка на русский язык означает «курортный отель» (<https://translate.academic.ru/>), «Клинический санаторий» - учреждение здравоохранения, которое сочетает в себе лечебное и профилактическое лечение, отдых и реабилитацию (<https://psk-group.su/znacheniya/kliniceskii-sanatorii-ponimanie-koncepcii>), являясь видовыми наименованиями организаций, являются неохранными элементами обозначения в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что заявитель не возражает против исключения из правовой охраны указанных словесных элементов.

Между тем, анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса показал, что словесный элемент «Нарзан» заявленного обозначения по заявке №2022781871 является сходным до степени смешения с НМПТ «Нарзан» (св. №15), право пользования которым предоставлено: АО «НАРЗАН» (св. № 15/6 с датой приоритета от 31.08.18), ООО «ТЭСТИ» (св. № 15/5 с датой приоритета от 16.07.18), АО «Кавминкурортресурсы» (св. № 15/4 с датой приоритета от 04.09.17), ввиду фонетического и семантического тождества

словесных элементов «Нарзан», содержащихся в анализируемых средствах индивидуализации.

Визуальное сходство вышеуказанных сравниваемых словесных элементов основано на выполнении их буквами русского алфавита в стандартном шрифтовом исполнении, без каких-либо графических особенностей. Исполнение словесного элемента «Нарзан» в заявленном обозначении зеленым цветом, не оказывает решающего значения для вывода об отсутствии графического сходства сопоставляемых обозначений.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение, содержащее словесный элемент «Нарзан», является сходным с противопоставленным НМПТ «Нарзан», несмотря на их отдельные отличия.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного НМПТ «Нарзан» заявителем в возражении не оспаривается.

Коллегия указывает, что ввиду того, что действие противопоставленного экспертизы НМПТ «Нарзан» по свидетельству № 15/3 прекращено в связи с истечением срока действия свидетельства, оно не учитывается в рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Согласно сведениям Государственного реестра наименований минеральная вода, в отношении которой предоставляется исключительное право на ранее зарегистрированное НМПТ «Нарзан», используется в лечебных целях для внутреннего (питьевого) применения: болезни органов пищеварения (эзофагит; гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; хронический гастрит с нормальной секреторной функцией желудка; хронический гастрит с повышенной секреторной функцией желудка; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; болезни кишечника: синдром раздраженного кишечника, дискинезия кишечника); болезни печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей; болезни поджелудочной железы (хронический панкреатит); нарушение органов пищеварения после оперативных вмешательств (синдромы оперированного желудка после операции по поводу язвенной болезни; постхолецистэктомические синдромы);

болезни обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, нарушение солевого и липидного обмена); болезни мочевыводящих путей (хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, хронический цистит, уретрит). Кроме того, современные лечебно-оздоровительные базы отдыха и санаторно-курортные учреждения предоставляют комплекс процедур (спа-процедуры, минеральные ванны и т.д.), в том числе связанных с применением минеральной воды «Нарзан», которая благотворно влияет на различные функциональные системы организма, а также, как было изложено выше, используется при различных заболеваниях, оздоравливая организм в целом и восстанавливая его жизненные силы. В этой связи коллегия констатирует, что заявленное обозначение, содержащее словесные элементы «SPA-HOTEL», «Пятигорский Нарзан», «КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ», для услуг 43, 44 классов МКТУ, связанных с проживанием, отдыхом, профилактикой и лечением различных заболеваний, у среднего российского потребителя напрямую будет ассоциироваться с наименованием места происхождения товаров «Нарзан», исключительное право на которое ранее было предоставлено на имя иного лица. Ввиду изложенного, сравниваемые товары и услуги тесно связаны между собой и могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

На основании изложенного, коллегией установлено, что имеет место вероятность смешения услуг 43, 44 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров, маркированных НМПТ. При этом следует отметить, что у заявителя отсутствует исключительное право на НМПТ «Нарзан» (св. №15), что позволило бы включить словесный элемент «Нарзан» в качестве неохраняемого элемента в состав заявленного обозначения.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным НМПТ, что не соответствует требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленных с возражением документов (1-14) о деятельности заявителя при оказании санаторно-курортных услуг под заявленным обозначением, то они не снимают оснований для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке №2022781871, предусмотренных пунктом 7 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 27.04.2024.**