

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.05.2011, поданное АОЗТ «Завод минеральных вод «РРР», Республика Армения (далее - заявитель) на решение Роспатента от 22.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009721344, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009721344 с приоритетом от 01.09.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку квадратной формы, в верхней части которой расположено словесное обозначение «БЖНИ», в нижней части этикетки параллельно левой стороне квадрата расположено обозначение «BJNI», выполненное буквами латинского алфавита. В правом нижнем углу этикетки расположена многострочная нечитаемая буквенная композиция.

Решением Роспатента от 22.02.2011 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, так как

словесные элементы «БЖНИ», «BJNI»(транслитерация «БЖНИ»), входящие в состав знака, представляют собой название села в Армении в области Котайк, известного благодаря минеральным источникам, указывают на место происхождения товаров, остальные словесные элементы характеризуют товар, буквы, цифры, R в круге, SO в круге не обладают различительной способностью. В заключении также указано, что словесный элемент «МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА», входящий в состав заявленного обозначения, способен ввести потребителя в заблуждение относительно части товаров 32 класса МКТУ заявленного перечня, а именно: «безалкогольные напитки». Кроме того, по мнению экспертизы, представленные заявителем материалы не подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности до даты приоритета заявки №2009721344. В силу того, что неохраноспособные элементы занимают в знаке доминирующее положение, заявленное обозначение не подлежит регистрации в качестве товарного знака.

В возражении от 18.05.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие аргументы:

- село Бжни настолько малочисленно по количеству проживающего в нем населения – 3000 человек и невелико по своим размерам, что обозначение данного населенного пункта отсутствует на карте и подтверждает неизвестность этого географического объекта для российского потребителя;

- заявитель – завод минеральных вод «РРР» - правопреемник АОЗТ «Завод минеральных вод «Бжни», является единственным предприятием, осуществляющим со времен СССР и до сегодняшнего дня добычу и производство воды в названном селе, подтверждением чего являются лицензии №№34/1 и 35/1 на добывание горнопромышленных подземных вод из рудника (участка) Бжни в Котайкской области Республики Армения, выданные Министерством энергетики и естественных ресурсов на имя заявителя;

- источники Бжни и местность Бжни стали известны благодаря минеральной воде «Бжни», т.е. сначала различительную способность приобрел товарный знак, а потом уже узнали о селе Бжни, где добывается эта вода;

- обозначение «БЖНИ» приобрело различительную способность в отношении минеральной воды за счет длительного и интенсивного использования, подтверждением чему являются объемы импорта;

- учитывая важность регистрации товарного знака для борьбы с контрафактным товаром, заявитель прикладывает справку главы администрации села Бжни, подтверждающую согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя;

- обозначение «Бжни» приобрело различительную способность в отношении заявителя, к которому перешли от АОЗТ «Завод минеральных вод «Бжни» все права на производство и реализацию минеральной воды «Бжни» именно благодаря экспортируемой им в Россию продукции, в подтверждение чего прилагает справку, выданную Управляющим делами по банкротству АОЗТ «Завод минеральных вод «Бжни» о продаже всех прав на производство и реализацию минеральной воды «Бжни», акт сдачи-приемки имущества, а также договоры о поставке товара с 2004 по 2010 годы;

- в соответствии с дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора №1 от 29.01.2004, АОЗТ «Завод минеральных вод «Бжни» осуществляло поставку своей продукции на территории РФ ежегодно до 31.12.2009 в количестве не менее 100 000 000 бутылок, в 2010 году количество экспортируемого товара в Россию составило от 1500000 до 6000000 бутылок в месяц.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- особая лицензия №34/1 на добывание горнопромышленных подземных вод [1];

- особая лицензия №35/1 на добывание горнопромышленных подземных вод [2];

- акт сдачи-приема имущества АОЗТ «Завод минеральных вод «Бжни» АОЗТ «Завод минеральных вод «РРР» [3];

- справка, подписанная управляющим делами по банкротству АОЗТ «Завод минеральных вод «Бжни» о продаже всех прав на бутилирование и реализацию минеральной воды «Бжни» АОЗТ «Завод минеральных вод «РРР» [4];

- договор поставки №01 от 29.01.2004 на поставку 1 миллиона бутылок с дополнительным соглашением №6 от 25.10.2007 на поставку не менее 100 миллионов бутылок [5];

- договор №2 от 21.01.2006 на поставку 300 тысяч бутылок [6];

- договор №09 от 22.06.2006 на поставку 500 тысяч бутылок [7];
- договор №5 от 14.04.2007 на поставку 60 тысяч бутылок [8];
- договор поставки №RRR-10/02/10-02 от 19.02.2010 на поставку 6 миллионов бутылок [9];
- договор поставки №RRR-07/03/10-03 от 17.03.2010 на поставку 2 миллионов бутылок [10];
- договор поставки №RRR-01/42/10-04 от 01.04.2010 на поставку 1 миллиона бутылок [11];
- контракт о поставке товара №RRR-06 от 30.04.2010 на поставку 1 миллиона бутылок [12];
- договор о поставке товара №RRR-27 от 20.05.2010 на поставку 1 миллиона бутылок [13];
- контракт о поставке товара № 09 от 27.05.2010 на поставку 500 тысяч бутылок [14];
- справка за подписью главы администрации села Бжни от 07.04.2011[15];
- выдержка из Парижской конвенции по охране промышленной собственности [16];
- справка за подписью мэра г. Чаренцавана от 15.07.2011 [17];
- дипломы за отличное качество минеральной воды «Бжни» от 2000 и 2004гг [18];
- договоры поставки товара с 2007 по 2011 годы [19].

В указанном возражении заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.09.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 за №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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, свойства, а также на место их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, а также обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Заявленное обозначение представляет собой этикетку квадратной формы, в верхней части которой расположено словесное обозначение «БЖНИ», выполненное буквами русского алфавита красного цвета на темно-синем фоне, параллельно левой стороне квадрата расположен словесный элемент «BJNI», являющийся транслитерацией обозначения БЖНИ и выполненный буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения с учетом словарно-справочных источников информации показал следующее.

Обозначение «БЖНИ», входящее в состав заявленного обозначения, является названием небольшого села в Армении, о чем свидетельствует информация из сети Интернет [1]. Вместе с тем, следует отметить, что указанный населенный пункт отсутствует на географических картах и атласах, сведения о нем можно получить только в сети Интернет, причем исключительно в связи с минеральной водой «БЖНИ», которая добывается из источника, расположенного вблизи села Бжни. В силу

указанного наименование села Бжни может быть отнесено к малоизвестным географическим названиям и, следовательно, обозначение «БЖНИ/BJNI» не будет восприниматься как указание на место производства или сбыта товаров, являясь фантазийным обозначением для заявленного перечня товаров. В то же время необходимо отметить, что заявитель по заявке №2009721344 является правопреемником АОЗТ «Завод минеральных вод «Бжни», который со времен бывшего Советского Союза было единственным предприятием, осуществляющим добычу и производство воды в селе Бжни. Согласно справке управляющего делами по банкротству АОЗТ[4] и акту сдачи-приема имущества [3] Завод минеральных вод «Бжни» продал заявителю все права на бутилирование и реализацию минеральной воды «Бжни». Заявитель имеет особые лицензии Министерства энергетики и природных ресурсов Армении на добывание горнопромышленных подземных вод из рудника (участка) Бжни в Котайкской области Республики Армения [1-2]. Как следует из представленной справки [17], еще в 1968 году на основе вулканических источников в селе Бжни было организовано производство лечебно-столовой воды «Бжни», а в 1976 году в г.Чаренцаван, расположенном неподалеку от села Бжни, был построен завод по производству минеральной воды «Бжни», который в настоящее время принадлежит заявителю. Таким образом, обозначение «БЖНИ» длительное время использовалось в качестве названия минеральной воды единственным предприятием, производящим указанную минеральную воду, правопреемником которого является заявитель. В результате этого обозначение «БЖНИ» приобрело различительную способность задолго до даты приоритета заявки. Свидетельством указанного являются представленные заявителем материалы, в том числе договоры о поставках минеральной воды «Бжни» в Россию, Украину и Белоруссию [5-14, 19], дипломы выставок за высокое качество воды [18], а также особые лицензии на добывание горнопромышленных подземных вод [1-2].

Таким образом, малоизвестность географического наименования Бжни и приложенные к возражению материалы [1-19], касающиеся различительной способности заявленного обозначения, позволили коллегии сделать вывод об охраноспособности обозначения «БЖНИ/BJNI», входящего в состав заявленного

комбинированного обозначения, и соответствии его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается остальных словесных элементов, букв, цифр, буквы R в круге, SO в круге, входящих в заявленное обозначение, то, как правомерно указано в заключении экспертизы, они являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пунктов (2.3.1) и (2.3.2.3) Правил, что заявителем не оспаривается.

Кроме того, заявитель согласился с исключением из перечня заявленных товаров 32 класса МКТУ позицию «безалкогольные напитки», что снимает такое основание для отказа в регистрации как способность введения потребителя в заблуждение относительно вида товара.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 18.05.2011, отменить решение Роспатента от 22.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009721344.