

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела возражение от 10.04.2014, поданное компанией «Waterlok» Ltd., Армения (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1116329, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1116329 с приоритетом от 16.03.2012 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 16.03.2012 на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1116329 представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из прямоугольной рамки в которой расположен словесный элемент «Арапан», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1116329 испрашивается в белом, светло-синем и темно-синем цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 17.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1116329 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было

установлено, что знак по международной регистрации №1116329 не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1116329 воспроизводит наименование города (Апаран) в Армении (<http://ru.wikipedia.org>), в связи с чем заявленное обозначение характеризует товары, указывая на место производства, сбыта или место нахождения их изготовителя.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что поскольку заявитель расположен в г. Ереване, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства или сбыта товара и места нахождения их изготовителя.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 10.04.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- информация о географическом объекте «Апаран» размещена только в энциклопедии «Wikipedia», а в остальных словарно-справочных материалах отсутствует;

- согласно сведениям Интернет ресурса <http://ru.wikipedia.org>, Апаран – это город в Армении, в Арагацкой области, расположенный в Апаранской котловине. Находится в 59 км к северо-западу от Еревана. Через Апаран проходит автодорога Ереван - Спитак. По данным на 2008 год население Апарана составляет 6158 человек, в связи с чем данное географическое название практически неизвестно рядовому потребителю и воспринимается им как фантазийное слово;

- заявитель является владельцем товарного знака «Араган» по свидетельству №17637, зарегистрированного 24.10.2011 в Республике Армения;

- вода, маркированная обозначением «Араган», добывается заявителем в Армении в селе Кучак, расположенном в Апаранской котловине, а затем разливается и бутилируется в г. Ереване;

- вода, маркированная обозначением «Араган» с 2007 года через эксклюзивного дистрибьютора ООО «ВотерЛюкс» поставляется на территорию Российской Федерации;

- знак по международной регистрации №1116329 приобрел различительную способность в результате его использования заявителем в отношении товаров 32 класса МКТУ, о чем свидетельствуют представленные документы.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 17.12.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1116329 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- схему распространения родниковой воды «Aparan» [1];
- копию разрешения на водопользование №000060 [2];
- копию свидетельства на товарный знак №17637 [3];
- копии свидетельства о государственной регистрации воды родниковой №77.99.15.6.У.9746.11.08 от 18.11.2008, сертификата соответствия №РОСС АМ.АИ28.Р02484 от 21.01.2013, Декларации о соответствии от 21.01.2013, свидетельства о регистрации права собственности на недвижимое имущество земельный участок, расположенный по адресу: «Сиро Агбюр» именуемая территория, г. Апаран» №1843968 от 27.04.2006 [4];
- копию Дистрибьюторского договора №1 от 10.09.2014, заключенного между ООО «ВАТЕЛОК» и ООО «ВотерЛюкс» [5];
- копию Дистрибьюторского договора № ВТРЛ01/13 от 02.12.2013, заключенного между ООО «ВотерЛюкс» и ООО «ДОКТОР СПОРТ» [6];
- копии деклараций на товары за 2011-2012 года [7];
- копии спецификаций, счетов-фактур, товарных накладных за 2001-2013 года [8];
- копии договоров поставки №293 от 01.11.2010, №02-1010 от 27.10.2010, №ВТРЛ03/11 от 03.03.2011 [9];
- копии контрактов купли-продажи товара №25 от 02.04.2010, №40 от 12.08.2010, №7 от 23.03.2009 [10];
- копию Дилерского договора №3/11 от 10.08.2011 [11];

- журнал «moda topical» сентябрь-октябрь 2011, копии Приложений №1, №2 к Договору №21/11 от 21.11.2011 о выполнении работ по брендированию автомобиля [12];

- копии дипломов за 2011-2013 года [13];

- копию договора на участие в выставке «ПРОДЭКСПО-2013» №Д/100-1200628 от 28.09.2012, копию письма от дирекции выставок пищевой промышленности от 08.04.2014 [14];

- распечатки словарно-справочных материалов [15];

- распечатку Закона Республики Армения «Об административно-территориальном делении Республики Армения» №С-062-1-ЗР-18 от 01.12.1995 г. [16];

- копию результатов переписи населения, проведенной в Республике Армения с 12-21 октября 2011 года [17];

- кассовые чеки [18];

- копии этикеток [19].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.03.2012) приоритета международной регистрации №1116329 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс, Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 с последующими изменениями от 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

К таким обозначениям согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Положениями статьи 6-quinquies C.- (1) Парижской конвенции установлено, что, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1116329, представляющим собой комбинированное обозначение , испрашивается в белом, светло-синем и темно-синем цветовом сочетании в отношении товаров 32 класса МКТУ: «eaux de source».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

По сведениям сети Интернет (<http://ru.wikipedia.org>) слово «Араган» воспроизводит название города в Армении с населением 6451 человек (по состоянию на 2013 год) [17].

При оценке указанного географического названия на предмет его восприятия средним российским потребителем как характеризующего товар, в том числе указывающего на место его производства или сбыта, коллегия палаты по патентным спорам исходила из следующих обстоятельств.

Согласно представленным документам [2, 4], заявитель, Waterlok Ltd. (г. Ереван, Республика Армения), владеет двумя родниками, расположенными в экологически чистой зоне Армении у подножья горы Арагац (документы имеются в материалах заявки). Изображение снежных вершин указанной горы (имеется соответствующая надпись), на фоне которых расположен словесный элемент «Араган», присутствует на этикетке воды, которая поставляется на российский рынок с 2010 г. (см. [19], [5]). Данная этикетка не претерпела изменений с момента появления воды на российском рынке.

Обозначение «Араган», используемое заявителем для маркировки добываемой им родниковой воды из источника, находящегося в селе Кучак, не может быть воспринято российским потребителем как указание на место его производства, поскольку данное название не совпадает с непосредственным местом производства товара. Существует несколько факторов, которые обуславливают качественные характеристики и имеют отношение к источнику происхождения данной родниковой воды. Важнейшим из таких факторов является непосредственная близость источника, из которого добывается вода, к горе Арагац, чьи талые воды наполняют данный источник (на этикетке имеется название данного источника – Сайранг).

Кроме того, для российского потребителя название географического объекта «Апаран», находящегося на территории Республики Армения, является практически неизвестным в силу незначительности его как с точки зрения количества населения,

проживающего в этом населенном пункте, так и с точки зрения его географического расположения [16], [17].

Следует отметить, что заявитель является правообладателем товарного знака «Араган» согласно национальной регистрации в стране происхождения (свидетельство о регистрации товарного знака в Республике Армения №17637) [3], которая является базовой для рассматриваемой международной регистрации. Указанное дает основание полагать, что предоставление исключительного права заявителю на словесный элемент «Араган» в стране происхождения не затронет прав иных производителей воды на соответствующей территории.

В связи с изложенным основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации № 1116329 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, отсутствует.

Что касается доводов экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации пункту 3 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что заявитель находится в городе Ереване, то коллегией установлено следующее.

Заявитель представил документы [1-14, 18, 19], касающиеся использования комбинированного обозначения, правовая охрана которому испрашивается на территории Российской Федерации согласно международной регистрации №1116329 в отношении товаров 32 класса МКТУ: «eaux de source».

На этикетке воды «Араган» размещена информация о производителе воды, источнике, из которого добывается вода и импортере, поставляющем данную воду на территорию Российской Федерации. Информация, содержащаяся на этикетках, соответствует сведениям, которые заявитель представил в материалах возражения [2, 4].

Продукция заявителя, маркированная знаком по международной регистрации №1116329, с 2010 года поставляется на территорию Российской Федерации эксклюзивному дистрибьютору – Обществу с ограниченной ответственностью «ВотерЛюкс», что подтверждается представленным дистрибьюторским договором [5]. В свою очередь эксклюзивный дистрибьютор (ООО «ВотерЛюкс») на

территории Российской Федерации реализует продукцию заявителя в торговые сети, такие как: «Азбука вкуса», «Бахетле», «МЕТРО», «Утконос» и т.д., оптовым покупателям (ООО «Новый торговый дом», ООО «Планета», ООО «Качественные продукты», ООО «Гранд» и т.д.), предприятиям питания, фитнес-центрам, клиникам, спа-салонам, салонам красоты, интернет-магазинам. Рекламируется продукция заявителя посредством размещения рекламных материалов в журналах, наклеек на автомобили (брендирование автомобиля) (см. документы [5, 6, 7-12, 18]). Продукция заявителя, маркированная заявленным обозначением, экспонировалась также на выставках. Так, материалы [13, 14] содержат сведения об участии родниковой воды «Араган» в выставках «ПродЭкспо-2011», «ПродЭкспо-2012», «ПродЭкспо-2013». Например, на выставке «ПродЭкспо-2011» заявитель за родниковую воду «Араган» был награжден дипломом.

Указанные выше документы свидетельствуют о том, что уже до даты приоритета знака по международной регистрации №1116329 обозначение «Араган» интенсивно использовалось заявителем в качестве средства индивидуализации для производимой им и поставляемой в Российскую Федерацию родниковой воды.

В связи с изложенным основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1116329 требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия палаты по патентным спорам усматривает, что для среднего российского потребителя знак «Араган» по международной регистрации №1116329 в результате его использования для маркировки родниковой воды до даты приоритета международной регистрации №1116329 воспринимается как средство индивидуализации товаров компании Waterlok Ltd., а не как указание места нахождения изготовителя, места производства или сбыта продукции.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания знака «Араган» по международной регистрации №1116329 несоответствующим требованиям пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32 класса МКТУ: «eaux de source».

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 10.04.2014, отменить решение Роспатента от 17.12.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1116329 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.