

**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 12.02.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011730899, поданное компанией АГВАС ДЕ МОНДАРИС ФУЭНТЕ ДЕЛЬ ВАЛЬ, С.Л., Испания (далее- заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011730899 с приоритетом от 20.09.2011 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «MONDARIZ», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде круга золотистого цвета, внутри которого расположено изображение человека в полосатой одежде, стоящего в обнимку с бутылкой, посередине которой проходит полоса с надписью «MONDARIZ». В нижней части бутылки также расположено изображение человека в обнимку с бутылкой. Правовая охрана испрашивается в сочетании белого, синего и золотистого цветов в отношении товаров 32 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 13.11.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «MONDARIZ» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Закключение экспертизы мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «MONDARIZ», который является названием города и муниципалитета в Испании, которое является неохраняемым, поскольку указывает на место происхождения товара, на место нахождения изготовителя товара.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.02.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- не всякое обозначение, воспроизводящее географическое наименование, относится к обозначениям, подпадающим под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- Мондарис – это очень небольшой город и муниципалитет в Испании с площадью 85,8 км и населением 5200 человек по состоянию на 2010 год;

- Mondariz не упоминается в Интернет-словарях;

- компания заявителя была основана раньше, чем возникло название города и муниципалитета Mondariz, а именно с 1873 году. По свидетельству председателя муниципалитета Mondariz именно название компании по производству минеральной воды АГВАС ДЕ МОНДАРИС ФУЭНТЕ ДЕЛЬ ВАЛЬ, С.Л. дало название городку и муниципалитету;

- товарный знак «MONDARIZ» признан во всем мире и продукция АГВАС ДЕ МОНДАРИС ФУЭНТЕ ДЕЛЬ ВАЛЬ, С.Л., маркируемая товарным знаком «MONDARIZ», продается более, чем в 25 странах мира и известна далеко за пределами Испании;

- компания заявителя, начиная с 1994 года, входит в GRUPPO VICHY CATALAN;

- продукция заявителя реализуется в торговых сетях России. Стоимость минеральной воды является достаточно высокой (144 рубля за 1 литр), и, следовательно, этот товар предназначен для потребителя, приобретающего товары высокой ценовой категории;

- продукция заявителя присутствует на Российском рынке с сентября 2011 года согласно дистрибьюторского договора с компанией «НАВАЕ ЛАЙН»;

- в сети Интернет минеральная вода MONDARIZ упоминается только с именем заявителя, который является компанией, контролирующей экологическую обстановку в пределах 43 млн. квадратных метров вокруг источника этой минеральной воды,

назначенной Европейской Комиссией NATURA NETWORKING 2000. Никакая другая компания не имеет права добывать эту воду и разливать ее.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011730899 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров с предоставлением самостоятельной правовой охраны словесному элементу «MONDARIZ».

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Статья о «Мондарис» из Википедии.
2. Результат поиска слова «MONDARIZ» в словаре LINGVO.
3. Результат поиска слова MONDARIZ в словаре MULTITRAN.
4. Результат поиска слова MONDARIZ в словарях Яндекс.
5. Письмо секретаря муниципального совета Мондарис с переводом на русский язык.
6. Письмо председателя муниципалитета Мондарис-Бальнефрио, с переводом на русский язык.
7. Фотографии из магазина «ТВОЙ ДОМ» со стеллажом, на котором размещена минеральная вода заявителя, в бутылках емкостью 0,5 литра и 1 литр.
8. Фотографии с машинами, на дверцах которых изображен товар, маркируемый заявленным обозначением.
9. Фотография из Елисеевского магазина. Фотография меню в кафе «Булошная».
10. Фотографии товаров заявителя и копия рекламного листка с продукцией заявителя и краткой информацией о ее истории.
11. Копия дистрибьюторского договора с компанией «НАВАЕ ЛАЙН» с переводом на русский язык.
12. Копия декларации о соответствии Российской Федерации.
13. Копия декларации о соответствии Таможенного Союза.
14. Копия Экспертного заключения о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору.

15. Копия таможенной декларации № 10113080/290512/0009488.

16. Копия таможенной декларации № 10130020/100712/0006328.

17. Копия таможенной декларации № 10216120/221012/0055124.

18. Информационный буклет заявителя с информацией об истории товарного знака MONDARIZ со счетом, подтверждающим, что он был заказан дистрибьютором заявителя ООО «Навае Лайн» и счетом-фактурой, подтверждающий заказ буклета заявителем, с переводом на русский язык.

19. Письмо ООО «Навае Лайн» от 26.10.2012.

20. Письмо ООО «Навае Лайн» от 26.10.2012.

21. Товарные накладные и счета.

22. Копия публикации в журнале Super Chefs.

23. Информация из сети Интернет о минеральной воде MONDARIZ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.09.2011) поступления заявки №2011730899 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, 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, в частности, 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Анализ заявленного обозначения показал следующее. Входящий в состав обозначения словесный элемент «MONDARIZ» является географическим наименованием, а именно: город и муниципалитет в Испании, входящий в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет входит в состав района (комарки) Кондадо. Занимает площадь 85,8 км<sup>2</sup>. Население 5 200 человек (на 2010 год).

Минеральная вода «Mondariz» добывается из источника Mondariz IV в районе Мондарис-Бальнеарио (провинция Понтеведра) в Галисии на западе Испании. Вода Mondariz, известная ещё со времён Римской империи, была декларирована пригодной к использованию в 1873 году. Вскоре здесь открылся один из самых престижных бальнеологических спа-центров в Испании, а вода Mondariz в нем использовалась в лечебных и фармацевтических целях. Mondariz Spa на сегодняшний день является самым знаменитым и самым современным центром курортного лечения в Галисии. «Волшебный Дворец Воды», — назвал это место лауреат Нобелевской премии Хосе-де Эчегарай.

Земли вокруг источника являются уникальными. Они защищены специальной программой Европейской Комиссии RED NATURA 2000, которая гарантирует, что в пределах 43 млн. квадратных метров вокруг источника никто не может производить какие-либо действия, которые могут повлиять на экологическую обстановку района. Это место контролируется компанией-производителем Aguas de Mondariz Fuente del Val, S.L. (компания заявителя). На этой территории нет объектов ни производства, ни сельского хозяйства. Источник окружён богатыми эвкалиптовыми лесами.

Заявителем представлены письма секретаря муниципального совета Мондарис, и председателя муниципалитета [5-6], о том, что компания Aguas de Mondariz Fuente del Val, S.L., расположена в местности, находящейся под управлением муниципального совета Мондарис. Данная компания с огромной гордостью дала название местности.

Муниципалитет хотел бы оказать поддержку развития и продвижения на международном рынке воды, маркированной обозначением «MONDARIZ».

Также заявителем представлен дистрибьюторский договор [11] от 22.08.2011 с Российской компанией ООО «НАВАЕ ЛАЙН», согласно которому российская компания является эксклюзивным дистрибьютором минеральной воды «MONDARIZ».

Представленные декларации о соответствии, таможенные декларации [12-17], свидетельствуют о том, что вода минеральная «Mondariz», начиная с 2011 года, присутствует на рынке Российской Федерации.

Данные об объеме продаж (более 5000) бутылок воды подтверждаются письмами [19-20] ООО «НАВАЕ ЛАЙН».

Анализ сети Интернет показал, что словесный элемент «MONDARIZ» употребляется только в сочетании с минеральной водой, производства компании заявителя. Иных лиц, использующих данное обозначение для маркировки товаров или сопровождения услуг, не выявлено.

Описание географической местности «MONDARIZ», также связано именно с источником воды, который находится под охраной компании заявителя, которая была назначена Европейской Комиссией NATURA NETWORKING 2000.

Таким образом, совокупность представленных материалов и анализ общедоступных источников информации подтверждают, что обозначение «MONDARIZ» является небольшим городом, названным так в честь одноименной минеральной воды, производимой компанией заявителя, начиная с 1873 года, а также что в сознании российского потребителя данное обозначение ассоциируется только с минеральной водой.

Исходя из вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам считает, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ без исключения из правовой охраны словесного элемента «MONDARIZ» не будет нарушать требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**удовлетворить возражение от 12.02.2014, изменить решение Роспатента от 13.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011730899.**