

Палата по патентным спорам в соответствии с 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), рассмотрела возражение от 13.11.2006, поданное ООО «Русский боржомъ», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против регистрации коллективного знака по свидетельству №204326, при этом установила следующее.

Оспариваемый коллективный знак по заявке №98709214/50 с приоритетом от 28.05.1998 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.08.2001 за №204326 на имя Ассоциации содействия производству и реализации минеральной воды «Боржоми» «Грузинское Стекло и Минеральные Воды», Республика Грузия (далее – правообладатель или Ассоциация), в отношении товаров 32 класса МКТУ – «минеральные воды (напитки)».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой этикетку прямоугольной формы. В левой и правой части этикетки размещены трапеции красного цвета с обращенной книзу вершиной, которые помещены на фоне синего цвета. В центральной части обозначения в овале расположен пейзаж, на переднем плане которого помещено стилизованное изображение фонтана и белого здания с колоннами. На заднем плане изображены горы, покрытые зеленой растительностью и снегом. Пейзаж выполнен в белом, розовом, зеленом, коричневом, голубом цветовом сочетании. Над изобразительным элементом расположено слово «BORJOMI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. В нижней части этикетки помещены одно под другим слова «БОРЖОМИ», выполненные буквами грузинского алфавита золотистым цветом с черной окантовкой и русского алфавита черным цветом с золотистой окантовкой. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, розовом, зеленом, коричневом, черном, золотистом, голубом, красном и синем цветах.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.11.2006, в котором лицо, подавшее возражение, изложило мнение о том, что регистрация

коллективного знака по свидетельству №204326 произведена в нарушение требований пунктов 1, 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- входящий в состав оспариваемого знака словесный элемент «БОРЖОМИ» представляет собой географическое название местности в Грузии, на р.Кура, являющееся неохраноспособным элементом обозначения, не обладающее различительной способностью и указывающее на место производства товара;

- существование оспариваемой регистрации ограничивает круг изготовителей товаров 32 класса МКТУ «минеральные воды (напитки)» и препятствует хозяйственной деятельности других лиц, производящих товары этого типа в данной географической местности;

- рассматриваемый знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку в перечень лиц, имеющих право пользования данным знаком, входят в том числе и те лица, которые не находятся на территории Грузии;

- коллективный знак является объектом авторского права в области художественного дизайна – этикетки минеральной воды «БОРЖОМИ», использованной для маркировки данного вида товара в 1970-1980 годах.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны коллективному знаку по свидетельству №204326 недействительным полностью либо признать все словесные элементы в знаке неохраняемыми.

К возражению приложены копии из базы данных сети Интернет (Большой энциклопедический словарь и история этикеток), на 2 л.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

- сертификат соответствия на воду минеральную питьевую-столовую газированную «Нагутская-26», на 1 л.;

- санитарно-эпидемиологическое заключение на воду минеральную питьевую лечебно-столовую «Нагутская-26» (изменение №1 и заключение), на 8 л.;

- технические условия с заключением профильного института, на 8 л.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с изложенными в возражении доводами, сославшись на следующее:

- оспариваемый знак обладает различительной способностью, т.к. помимо словесного элемента «Боржоми», который действительно представляет собой название географического объекта – города в Республике Грузия, в нём присутствуют и изобразительные элементы;

- воспроизведенные крупными заглавными буквами латинского, кириллического и грузинского алфавитов в цветовой гамме словесные элементы «Боржоми» занимают в рассматриваемом знаке доминирующее положение, воспроизводящее не только название географического объекта, но и название известной природной минеральной воды, имеющей высокую репутацию;

- географическое наименование «Боржоми» используется для обозначения уникального природного продукта – минеральной воды из определенных скважин;

- коллективный знак не содержит в себе элементов, являющихся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя или места происхождения товара, которое не соответствует действительности;

- Закон не ограничивает каким-либо образом состав лиц, имеющих право пользования коллективным знаком, в том числе, в зависимости от места нахождения или регистрации предприятия – пользователя коллективного знака;

- лицом, подавшим возражение, не представлено никаких доказательств того, что оспариваемый коллективный знак воспроизводит объект авторского права.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 13.11.2006 и оставить в силе правовую охрану коллективного знака по свидетельству №204326.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (28.05.1998) приоритета заявки №98709214/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция), вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за №989, введенные в действие с 29.02.96 (далее – Правила).

Статьей 6 <sup>quinquies</sup> А (1) Парижской конвенции установлено, что «каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье».

Согласно статье 7 <sup>bis</sup> а) (1) Парижской конвенции, «страны Союза обязуются принимать заявки на регистрацию и охранять коллективные знаки, принадлежащие коллективам, существование которых не противоречит закону страны происхождения, даже если эти коллективы не являются владельцами промышленного или торгового предприятия».

Требованиями, предусмотренными пунктами 1 и 2 статьи 20 Закона установлено, что коллективным знаком является товарный знак союза, хозяйственной ассоциации или иного добровольного объединения предприятий (далее - объединение), предназначенный для обозначения выпускаемых и (или) реализуемых ими товаров, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками. Коллективный знак и право на его использование не могут быть переданы другим лицам.

Согласно пункту 1 статьи 21 Закона к заявке на регистрацию коллективного знака прилагается устав коллективного знака, который содержит наименование объединения, уполномоченного зарегистрировать коллективный знак на свое имя, перечень предприятий, имеющих право пользования этим знаком, цель его регистрации, перечень и единые качественные или иные общие характеристики товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком, условия его использования, порядок контроля за его использованием, ответственность за нарушение устава коллективного знака.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства и сбыта.

Согласно требованиям пункта 2.3(1.5) Правил к обозначениям, указывающим на место и время производства или сбыта товаров, относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно абзацу 4 пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или

цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников.

Оспариваемый коллективный знак по свидетельству №204326 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки прямоугольной формы. В центре этикетки в овале расположен горный пейзаж с архитектурной композицией с колоннами и фонтаном. Над изобразительным элементом расположено слово «BORJOMI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. В нижней части этикетки помещены одно под другим слова «БОРЖОМИ», выполненные буквами грузинского алфавита золотистым цветом с черной окантовкой и русского алфавита черным цветом с золотистой окантовкой. В левой и правой части этикетки от овала размещены трапеции красного цвета с обращенной книзу вершиной, которые помещены на фоне синего цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, розовом, зеленом, коричневом, черном, золотистом, голубом, красном и синем цветовом сочетании, в отношении товаров 32 класса МКТУ – минеральные воды (напитки).

Анализ рассматриваемого коллективного знака показал, что доминирующим элементом при восприятии данного знака является трижды повторяющийся словесный элемент «БОРЖОМИ», выполненный заглавными буквами латинского, грузинского и русского алфавитов. Изобразительная часть этикетки служит лишь фоном для словесного элемента.

Согласно Словарю современных географических названий, словесный элемент «БОРЖОМИ» представляет собой название города в Грузии (с 1921г.), на реке Кура в Боржомском ущелье, на высоте 800м., численность населения которого составляет 19 тысяч человек (2001г.). Горный и бальнеологический курорт. Углекислые гидрокарбонатные натриевые минеральные воды. Розлив воды «Боржоми». Театр. Краеведческий музей. Железно-дорожная станция. В окрестностях – многочисленные источники. (slovari.yandex.ru).

Таким образом, видно, что оспариваемый знак, включает в свой состав географическое название города в Грузии, которое может быть воспринято

потребителем как указание на место нахождения изготовителя товара – минеральной воды.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание следующие обстоятельства.

Рассматриваемый знак был надлежащим образом зарегистрирован в стране происхождения – Грузии (свидетельство №9925) в качестве коллективного знака на имя Ассоциации, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Грузии. Регистрация №9925 знака произведена в целом без дискламации каких-либо элементов. На основе указанной национальной регистрации, руководствуясь российским законодательством и положениями вышеуказанных статей Парижской конвенции, Ассоциация реализовала свое право получить на территории Российской Федерации правовую охрану оспариваемого коллективного знака в том же объеме, какой был предоставлен в Грузии.

Компетентным органом Грузии установлено также, что географическое наименование Боржоми не служит в торговле для обозначения места происхождения продуктов вообще, а используется для обозначения уникального природного продукта – минеральной воды из определенных скважин.

Минеральная вода «Боржоми» добывается в городе Боржоми, в бассейне реки Куры, на Центральном участке и на участках Вашловани-Квибиси и Ликани. Производственное освоение ее началось в 1890 году. В разное время минеральная вода «Боржоми» была награждена 7 медалями, в том числе: 1907 год – золотая медаль SPA; 1909 год – большая золотая медаль, Казань; 1911 год – почетный диплом, Дрезден; 1940 год – золотая медаль, Таллин; 1975 год - золотая медаль, Будапешт, Всемирная выставка; 1996 и 1997 годы – золотая медаль, Санкт-Петербург.

В соответствии с Законом Грузии «О Воде» минеральная вода «Боржоми» отнесена к категории натуральных минеральных вод.

Указом Президента Грузии №537 от 17.08.1996 минеральной воде «Боржоми» присвоен статус ресурса государственного значения и она внесена в перечень полезных ископаемых государственного значения.

Минеральная вода «Боржоми» является широко известным в Российской Федерации продуктом. Эта минеральная вода обладает характерными потребительскими свойствами и устойчиво ассоциируется у потребителей как продукт, имеющий местом происхождения город Боржоми в Грузии.

На основании вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований считать, что оспариваемая регистрация №204326 коллективного знака произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 6 Закона.

Мнение лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана коллективного знака создает препятствия другим лицам производить минеральную воду (напитки) в данной географической местности, не может быть признано убедительным в силу его необоснованности. Напротив, специфика предоставления правовой охраны данному знаку в виде «коллективного знака» предопределяет возможность всех лиц, находящихся в данной местности и производящих продукцию соответствующего качества, использовать данный знак в качестве средства маркировки путём вхождения в Ассоциацию.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что смысл положений пункта 1 статьи 6 Закона предусматривает запрет на получение исключительных прав на обозначения, которые должны быть свободны для использования любыми хозяйствующими субъектами. Указанная выше специфика знака исключает противоречие регистрации данной норме.

Относительно несоответствия рассматриваемой регистрации №204326 требованиям пункта 2 статьи 6 Закона, следует отметить следующее.

Согласно Уставу, содержащемуся в материалах рассматриваемой регистрации №204326, правом пользования коллективным знаком имеют следующие, установленные Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов, на основе Указа Президента Грузии №95 от 11.02.1997г., входящие в Ассоциацию, находящуюся в г.Боржоми, Квибиси, Боржомский наливочный завод №2, субъекты-предприниматели: Джорджиан Глас Энд Минерал Уотерс Ко.Н.В.»; Боржомский наливочный завод №1; Боржомский наливочный завод №2; Акционерное общество



«Боржомминводы». В дальнейшем в перечень лиц, имеющих право пользования коллективным знаком, было включено Общество с ограниченной ответственностью «Воды Боржоми», 121069, Москва, ул.Б.Никитская, 43, стр.1. Данный факт не может рассматриваться как способный ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку ни Законом, ни Правилами не регламентировано ограничение состава лиц, имеющих право пользования коллективным знаком, в том числе, в зависимости от их места нахождения либо регистрации предприятия – пользователя данным знаком. Помимо того, условия использования знака устанавливаются Ассоциацией и прописываются в Уставе коллективного знака.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый коллективный знак своими основными частями, компоновкой и общим графическим решением повторяет объект авторского права в области художественного дизайна, а именно, этикетку минеральной воды «БОРЖОМИ», использовавшуюся для маркировки данного вида товара в 1970-1980 гг., является необоснованным, т.к. из представленных документов не может быть установлен момент возникновения таких прав и их объем, что не позволяет сделать вывод о их нарушении рассматриваемой регистрацией.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований считать, что регистрация коллективного знака по свидетельству №204326 произведена в нарушение требований пунктов 1, 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 13.11.2006 и оставить в силе правовую охрану коллективного товарного знака по свидетельству №204326.**