

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.01.2022 заявление, поданное Закрытым акционерным обществом «ДЖЕРМУК ГРУПП», Республика Армения (далее – лицо, подавшее заявление) о прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации наименования места происхождения товаров (далее - НМПТ) «ДЖЕРМУК» №118.

Регистрация НМПТ «ДЖЕРМУК» произведена по заявке №2009718226, поданной 29.07.2009. Согласно сведениям Государственного реестра географических указаний и наименований мест происхождения товаров Российской Федерации» указанное наименование зарегистрировано 10.08.2010 за №118 в отношении товара – минеральная вода. Информация о регистрации наименования места происхождения товара «ДЖЕРМУК» №118 была опубликована 12.09.2010 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» №10 за 2010 год (далее - бюллетень).

Исключительное право использования данного наименования было предоставлено Закрытому акционерному обществу «Джермук Групп», Республика Армения, подтверждаемое свидетельством №118/1 (далее – обладатель свидетельства №118/1), а также Закрытому акционерному обществу «ДЖЕРМУК

МАЙР ГОРЦАРАН», Республика Армения, подтверждаемое свидетельством №118/2 (далее – обладатель свидетельства №118/2).



Действие свидетельства №118/1 было прекращено 29.07.2019, информация о чем была опубликована 27.03.2020 в бюллетене №7 за 2020 год. Действие свидетельства №118/2 было прекращено 30.12.2020, информация о чем была опубликована 27.03.2020 в бюллетене №15 за 2021 год.

В поступившем заявлении указывается, что правовая охрана НМПТ «ДЖЕРМУК» №118 подлежит прекращению в соответствии с требованиями пункта подпункта 2 пункта 1 статьи 1536 Кодекса.

Доводы заявления сводятся к тому, что в связи с изменениями в законодательстве Республики Армения (Закон Республики Армения «О географических указаниях» от 29.04.2010) правовая охрана географических указаний и НМПТ в отношении минеральной воды не предусмотрена, а для индивидуализации таких товаров осуществляется регистрация только товарных знаков. Так, в настоящее время ЗАО «Джермук Групп» является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «Джермук» по свидетельству №23045 с приоритетом от 24.10.2014 в Республике Армения, при этом «Джермук» является охраняемым элементом этого товарного знака. Указанные обстоятельства являются доказательством того, что в Республике Армения в период проведения экспертизы и регистрации этого товарного знака не существовало НМПТ «Джермук».

В заявлении указывается, что ЗАО «ДЖЕРМУК ГРУП» были поданы на регистрацию в качестве товарных знаков на территории Российской Федерации




обозначения «  » по заявке №2020741999 и «  » по заявке №2020739031 для индивидуализации товаров 32 класса МКТУ, однако в отношении этих обозначений были вынесены отказы о государственной регистрации товарных знаков со ссылкой на НМПТ «ДЖЕРМУК» №118. При этом это средство

индивидуализации прекратило свое существование в стране происхождения, а именно, в Республике Армения.

В заявлении также указывается на то, что обладателей свидетельств на право использования НМПТ «ДЖЕРМУК» №118 более не имеется.

Также в заявлении отмечается, что ранее обладателю свидетельства №118/2



принадлежал также товарный знак «» по свидетельству №492944, однако, его правовая охрана была прекращена в связи с прекращением юридического лица – его правообладателя.

На основании представленных доводов лицом, подавшим заявление, изложена просьба прекратить правовую охрану НМПТ «ДЖЕРМУК» №118.

Доводы заявления проиллюстрированы следующими документами, приложенными как непосредственно к тексту возражения, так и представленными на заседаниях коллегии по его рассмотрению, состоявшихся 30.05.2022, 23.06.2022:

(1) копия Закона РФ о «Географических указаниях» с нотариальным переводом;

(2) копия Решения Роспатента о досрочном прекращении товарного знака №493944;

(3) копия удостоверения о регистрации товарного знака «Джермук» по свидетельству №23045 на территории Республики Армения;

(4) копия письма №26-111 от 12.05.2022 за подписью руководителя Агентства интеллектуальной собственности Республики Армения госпожи Кристине Гамбарян, согласно которому правовая охрана наименования места происхождения товара «ДЖЕРМУК» для минеральных вод прекращена на территории Республики Армения с 01.01.2011 с нотариальным переводом;

(5) перевод письма №26-111 от 12.05.2022, заверенный патентным поверенным РФ Авакян А.В.;

(6) Выдержки из официального бюллетеня Агентства интеллектуальной собственности Республики Армения «Промышленная собственность» №1 за 2011 год.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего заявление, коллегия находит доводы заявления убедительными.

С учетом даты (20.01.2022) поступления заявления правовая база для его рассмотрения включает в себя вышеуказанный Кодекс.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1536 Кодекса правовая охрана географического указания прекращается в случае прекращения правовой охраны географического указания в стране происхождения товара.

Исходя из требований пункта 3 статьи 1536 Кодекса, любое лицо по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о прекращении правовой охраны географического указания и действия исключительного права на такое географическое указание.

Согласно пункту 3 статьи 1516 Кодекса Правила настоящего Кодекса о географических указаниях применяются к наименованиям мест происхождения товаров, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Анализ материалов дела показал следующее.

Лицом, подавшим заявление, в качестве основания для прекращения действия правовой охраны НМПТ «ДЖЕРМУК» №118 на территории Российской Федерации указывается на подпункт 2 пункта 1 статьи 1536 Кодекса и приводятся доводы, касающиеся прекращения правовой охраны этого НМПТ в стране происхождения.

Из имеющихся в деле документов (4) - (6) следует, что правовая охрана НМПТ «ДЖЕРМУК» для минеральных вод действительно была прекращена на территории Республики Армения с 01.01.2011 в соответствии с требованиями нового закона «О географических указаниях», вступившего в силу 01.07.2010, согласно статье 1 которого правовая охрана НМПТ более не распространяется на натуральные и минеральные воды (1).

Таким образом, с учетом указанных выше фактов имеются основания для удовлетворения поступившего заявления и прекращения правовой охраны НМПТ «ДЖЕРМУК» №118 согласно требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 1 статьи 1536 Кодекса.

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

удовлетворить заявление, поступившее 20.01.2022, прекратить правовую охрану наименования места происхождения товара «ДЖЕРМУК» №118.