

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 01.02.2006, поданное Бандаберг Дистиллинг Компании Пти Лимитед, Австралия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 24.10.2005 о регистрации в качестве товарного знака комбинированного обозначения «BUNDABERG RUM» (далее – решение экспертизы) по заявке № 2004715535/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004715535/50 с приоритетом от 13.07.2004 заявлено на регистрацию в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки, за исключением горьких травяных настоек».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, образованное словесными элементами «BUNDABERG RUM», расположенными параллельно друг под другом на фоне параллелограмма со скругленными углами, обрамленного двойным ободком. Слово «RUM» в переводе с английского означает «ром», разновидность спиртного напитка. В центре композиции расположен круг с волнистыми краями, внутри которого помещено стилизованное изображение белого медведя на фоне солнца.

Экспертизой вынесено решение от 24.10.2005 о регистрации заявленного обозначения «BUNDABERG RUM» в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ «ром», при этом словесные элементы «BUNDABERG» и «RUM» указаны в качестве неохраняемых на основании требований пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пункта 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

«BUNDABERG» - город в Австралии¹, «RUM» - ром², следовательно, данные словесные элементы указывают на вид товара и местонахождение производителя.

Ограничение перечня заявленных товаров единственной позицией «ром» экспертиза обосновала тем, что для остальных товаров 33 класса МКТУ данное обозначение будет ложным относительно вида товара и подпадает под действие пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1. Правил.

В направленном в Палату по патентным спорам возражении от 01.02.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, мотивированное следующими доводами:

- тот факт, что обозначение «BUNDABERG» совпадает с названием небольшого населенного пункта в Австралии, не может, по мнению заявителя, служить основанием для вывода об отсутствии охраноспособности данного элемента товарного знака для заявленного перечня товаров;
- заявитель претендует на исключительное право в отношении словесного обозначения «BUNDABERG» только как товарного знака для конкретных видов товаров и не имеет ни малейшего намерения на приобретение исключительных прав в отношении использования указанного слова в литературе, адресах и др.;
- компания заявителя, расположенная в маленьком австралийском городе Бундаберге (BUNDABERG), ведет свою историю с 1888 года. Данная компания росла и развивалась вместе с этим городом и стала его неотъемлемой частью. На официальном сайте города Бундаберга указано, что в этом городе расположено единственное предприятие по выпуску рома «BUNDABERG»;
- в 2004 году ром «BUNDABERG» был объявлен спиртным напитком № 1 в Австралии. Компания заявителя экспортирует ром во многие страны мира. Кроме того, заявитель в целях продвижения своей продукции выступает спонсором многочисленных спортивных

¹ Малый атлас мира. Москва. 1998. С. 175.

² Англо-русский словарь. Москва. 1991. С. 612.

соревнований, участвует в программах по защите природы, ведет широкую рекламную кампанию своей продукции;

- словесный элемент «BUNDABERG» является частью фирменного наименования заявителя Bundaberg Distilling Company, используемого компанией с 1888 г., и не менявшемуся с тех пор;
- словесный товарный знак «BUNDABERG», а также различные комбинированные обозначения с указанным словесным элементом зарегистрированы в качестве товарных знаков в стране происхождения – Австралии - без каких-либо специальных оговорок. Следовательно, решение экспертизы нарушает положение статьи 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), согласно которой 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.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное комбинированное обозначение в качестве товарного знака без указания элемента «BUNDABERG» в качестве неохраняемого.

К возражению приложены копии следующих документов:

- Б.М.Волин. Д.Н.Ушаков. Толковый словарь русского языка. М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей. 1940. Том IV. С. 914 [1];
- письменное свидетельство Джозефа Ли, Секретаря Компании Бундаберг с переводом на 106 л. [2];
- распечатка официального сайта г. Бундаберг с переводом [3].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

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 13.07.2004 поступления заявки

№ 2004715535/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения «BUNDABERG RUM» включает в себя указанные выше Парижскую конвенцию, Закон и Правила.

Согласно положению части А статьи 6 quinquies Парижской конвенции 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. В части С настоящей статьи установлено: для того чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

В соответствии с требованиями абзаца шестого пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид товаров, а также на место их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3(1.5) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как местонахождение изготовителя товара.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Кроме того, при оценке охраноспособности обозначений, состоящих из географических названий или включающих их, следует руководствоваться Методическими рекомендациями по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений³ (далее – Рекомендации).

В соответствии с пунктом 2.4.2.1. Методических рекомендаций, если на регистрацию заявлено географическое название, которое указывает на место производства и нахождения производителя, и при этом в источниках информации содержатся сведения о местонахождении с таким названием, обозначению нецелесообразно предоставлять правовую охрану, за исключением того случая, когда заявителем представлены материалы,

подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров производителя.

Согласно пункту 2.4.2.2. Методических рекомендаций, если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название, которое указывает на место производства и нахождения производителя, но сведения о нем содержатся в редких специальных изданиях, что позволяет признать заявленное географическое название практически неизвестным рядовому потребителю, ему может быть предоставлена правовая охрана. Если такое географическое название составляет часть заявленного обозначения, регистрация может быть произведена без указания его в качестве неохраняемого элемента.

Заявленное обозначение по заявке №2004715535/50 представляет собой композицию, образованную словесными элементами «BUNDABERG RUM», расположенными параллельно друг под другом на фоне параллелограмма со скругленными углами, обрамленного двойным ободком. В центре композиции расположен круг с волнистыми краями, внутри которого помещено стилизованное изображение белого медведя на фоне солнца.

Словесный элемент «RUM» является указанием на вид товара (ром), в связи с чем позиция экспертизы, признавшей этот элемент неохраняемым и ограничившая перечень заявленных товаров 33 класса МКТУ только ромом, является абсолютно правомерной. Маркировка заявленным обозначением алкогольных напитков, не являющихся ромом, будет содержать ложное указание относительно вида товара.

Другой входящий в состав заявленного обозначения элемент «BUNDABERG» действительно является названием небольшого города в Австралии [3], в котором расположено предприятие заявителя, в силу чего использование им обозначения «BUNDABERG» для индивидуализации своей продукции является географически мотивированным.

³ Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений/ под ред. О.Л.Алексеевой – М.: ФИПС Роспатента. 2001.

В настоящее время население г. Бандаберга насчитывает 46 000 человек, основные отрасли промышленности связаны с производством сахара, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами и производством рома. На официальном сайте г. Бандаберга особо отмечено, что г. Бандаберг является родиной рома «BUNDABERG» [3].

Предприятие заявителя выпускает ром с момента своего основания в 1888 г. и является единственным производителем рома в г. Бандаберге штата Квинсленд, Австралия, в связи с чем предоставление заявителю исключительных прав на обозначение «BUNDABERG» не будет ущемлять права других производителей спиртных напитков.

Согласно представленным заявителем документам [2] словесный элемент «BUNDABERG» является объектом правовой охраны в стране происхождения – Австралии, как в составе комбинированных обозначений, так и в качестве словесного товарного знака, поэтому на него распространяется действие статьи 6 quinquies Парижской конвенции. Кроме того, словесный элемент «BUNDABERG» является неотъемлемой частью фирменного наименования заявителя Bundaberg Distilling Company (Бандаберг Дистиллинг Компании), используемого им более ста лет с 1888 года.

Продолжительное использование заявителем обозначения «BUNDABERG» для индивидуализации выпускаемой им продукции привело к тому, что в настоящее время ром «BUNDABERG» является весьма популярным брендом как в Австралии, где он был признан в 2004 г. спиртным напитком № 1, так и по всему миру.

Вышеизложенное дает основание для следующих выводов.

Географическое наименование «BUNDABERG» является малоизвестным с точки зрения среднего российского потребителя.

В то же время, обозначение «BUNDABERG», которым маркируется производимый в г. Бандаберге ром, на протяжении ста с лишним лет воспринимается потребителем как товарный знак заявителя, имеющий прочную репутацию в международном масштабе.

Следовательно, доводы экспертизы о несоответствии словесного элемента «BUNDABERG» требованиям пункта 1 статьи 6 Закона не являются

убедительными. Палатой по патентным спорам установлено, что словесный элемент «BUNDABERG» может быть объектом правовой охраны в составе заявленного обозначения.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 01.02.2006, изменить решение экспертизы от 24.10.2005, зарегистрировать обозначение по заявке № 2004715535/50 без исключения слова «BUNDABERG» из правовой охраны в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(526) «RUM»

(511)

33 класс - Ром.