

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 22.08.2024, поданное компанией ТОО «Азия Су Компаниясы», Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.10.2023 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1701601 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1701601, произведенной Международным Бюро ВОИС 09.09.2022, с конвенционным приоритетом от 10.08.2022 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, с указанием словесных элементов «KOKSHETAU, KAZAKHSTAN, WATER» в качестве неохраняемых в соответствии с графой (526).

Знак по международной регистрации № 1701601 представляет собой



комбинированное обозначение: «

» в цветовом сочетании «голубой,

серый, голубой с оттенками и черно-синий».

Решение Роспатента от 25.10.2023 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1701601 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 1 (3), 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента от 25.10.2023 было принято на основании предварительного отказа от 29.03.2023. Знаку по международной регистрации № 1701601 в отношении всех товаров 32 класса МКТУ экспертизой было отказано в предоставлении правовой охраны в связи со следующими обстоятельствами. Словесный элемент «TURAN» представляет собой слово «Туран» - река в России, протекает по территории Пий-Хемского кожууна Республики Тыва. Город (с 1945 г.) в Республике Тыва, административный центр Пий-Хемского кожууна и поселка городского типа. Таким образом, являясь названием географического объекта, словесный элемент «TURAN» («ТУРАН») способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, поскольку заявитель находится в Казахстане. Кроме того, обозначение, подаваемое на регистрацию товарного знака, включает название географического объекта "TURAN", которое может быть воспринято как натуральное происхождение следующих продуктов: *«aperitifs, non-alcoholic; lithia water; seltzer water; soda water; waters [beverages]; carbonated water; mineral water [beverages]; table waters»* / *«аперитивы, безалкогольные напитки; литиевая вода; сельтерская вода; содовая вода; воды [напитки]; газированная вода; минеральная вода [напитки]; столовые воды»*, поэтому это может ввести потребителя в заблуждение относительно натурального происхождения этих продуктов. Словесные элементы обозначения "КОКШЕТАУ" и "КАЗАХСТАН" являются названиями географических объектов, где осуществляется добыча/производство воды и являются неохраняемыми элементами. Словесный элемент "WATER" в обозначении, заявленном для регистрации товарного знака, относится к определенному типу товаров класса 32 МКТУ *«lithia water; seltzer water; soda water; waters [beverages]; carbonated water; mineral water [beverages]; table waters; preparations for making carbonated water»* / *«литиевая вода; сельтерская вода; содовая вода; воды [напитки]; газированная вода; минеральная вода [напитки]; столовые воды; препараты для приготовления газированной воды»* и, следовательно, является ложным элементом или может ввести потребителя в

заблуждение относительно других товаров класса 32 класса МКТУ, указанных в заявке.

В поступившем 22.08.2024 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.10.2023.

Доводы возражения сведены к следующему:

- заявитель согласен с предоставлением правовой охраны знаку по международной регистрации № 1701601 в целом, с указанием элементов "KOKSHETAU", "KAZAKHSTAN" и "WATER" в качестве неохраняемых, а также просит ограничить перечень испрашиваемых для регистрации товаров 32 класса МКТУ следующими позициями: *«lithia water; seltzer water; soda water; waters [beverages]; carbonated water; mineral water [beverages]; table waters; preparations for making carbonated water» / «вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; вода газированная; воды минеральные [напитки]; воды столовые; составы для производства газированной воды»;*
- заявителем приведены выдержки из действующего законодательства, руководства, рекомендаций, правоприменительной практики и т.д.;
- город «TURAN» не известен ни на мировом, ни на российском рынке в связи с какими-либо товарами или услугами. Река «Туран», на которой располагается город, имеет длину всего 40 км и также не обладает широкой известностью. Кроме того, какой-либо информации о том, что вода реки обладает определенными свойствами и используется для производства напитков, включенных в 32 класс МКТУ, в ходе поиска в сети Интернет найдено не было;
- словесный элемент "Turan" представляет собой малоизвестное географическое название, в силу чего не может восприниматься российскими потребителями как топоним, указывающий на место происхождения заявленных товаров. Аналогичным образом, обозначение не будет вводить потребителей в заблуждение, поскольку ни город «Туран», ни река, на которой он находится, фактически, не известны обычным потребителям, а вода реки «Туран» не обладает какими-либо особыми свойствами;
- знак по международной регистрации № 1701601 будет восприниматься российскими потребителями исключительно как фантазийное обозначение и, таким

образом, не будет являться ни ложным, ни вводящим в заблуждение, ни описательным по отношению к заявленным товарам 32 класса МКТУ;

- заявителю уже принадлежат следующие товарные знаки, зарегистрированные в



отношении товаров 32 класса МКТУ: «» по международной регистрации № 1217530, «**Turan**» по международной регистрации № 1640743. При этом слово "TURAN" в приведенных знаках является охраняемым элементом;

- в данном случае один и тот же словесный элемент "TURAN" не может быть одновременно быть характеризующим и фантазийным применительно к одним и тем же товарам;

- вывод экспертизы относительно неохраноспособности словесного элемента "TURAN" заявленного знака, фактически, опровергает различительную способность словесного элемента "TURAN" товарных знаков заявителя по международным регистрациям №№ 1217530, 1640743, также охраняемым в отношении товаров 32 класса МКТУ. Вместе с тем, знак по международной регистрации № 1701601 будет восприниматься в качестве продолжения серии товарных знаков заявителя;

- заявитель являлся стороной по делу № СИП-643/2023 о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку «Turan» по международной регистрации № 1640743. В судебном акте по делу № СИП-643/2023 отмечено, что «не каждое географическое наименование только по факту своего нахождения на географической карте или в источниках, посвященных географии России, настолько известно адресной группе потребителей, что воспринимается как название географического объекта. Президиум Суда по интеллектуальным правам дополнительно отмечает многозначность слова "туран", которая может влиять на восприятие и на ассоциативные связи (это имеет значение и для применения положений подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса)... Обозначение «Turan» не является широко известным российскому потребителю географическим объектом в

качестве места производства товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации № 1640743... Суд пришел к выводу о том, что обозначение «Turan» не воспринимается российским потребителем как топоним, указывающий на место происхождения товаров или место нахождения его производителя, в отношении товаров 32 класса МКТУ»;

- в решении Роспатента от 18.03.2024 «коллегия учла наличие у заявителя прав на знак по международной регистрации № 1217530, в котором словесный элемент «TURAN» относится к охраняемым элементам знака, а также указание Суда по интеллектуальным правам на необходимость соблюдения принципа правовых ожиданий от действий административных органов»;

- согласно информации с сайта <https://turanwater.com/about> вода "TURAN" добывается на месторождении "Кусколь", находящемся рядом с г. Кокшетау в Республике Казахстан. Живительную воду добывают из подземного источника Северного Казахстана, который образовался из древнего Валдайского ледника более 15 тысяч лет назад. Тысячи лет в недрах Кокшетауской возвышенности вода насыщалась полезными минералами экологически чистого региона. Согласно приведенной информации, вода "TURAN", действительно, добывается и производится в Казахстане в г. Кокшетау, соответственно, слова "КОКСШЕТАУ" и "КАЗАХСТАН", являющиеся названиями географических объектов и входящие в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемых элементов, не будут вводить в заблуждение потребителя относительно природного происхождения вышеперечисленных товаров 32 класса МКТУ;

- ограничение перечня товаров 32 класса МКТУ снимает противоречие относительно способности словесного элемента "WATER" ввести в заблуждение потребителей, поскольку в отношении вышеперечисленных товаров 32 класса МКТУ данный словесный элемент будет являться описательным. Слово "WATER", не занимающее доминирующего положения, может быть включен в состав знака по международной регистрации № 1701601 в качестве неохраняемого элемента;

- в деле № СИП-643/2023 были представлены документы об известности товаров под маркой "TURAN" на территории Российской Федерации на протяжении уже более 10 лет. Доводы заявителя об известности товаров под маркой "TURAN"

российскому потребителю на протяжении достаточно длительного времени нашли подтверждение в финальном решении Роспатента от 18.03.2024 г. В связи с чем, коллегия проанализировала документы, представленные заявителем в подтверждение приобретенной различительной способности знака по международной регистрации № 1640743;

- следует констатировать высокую степень известности знака по международной регистрации № 1640743, используемого в качестве средства маркировки продукции заявителя;

- в результате использования на протяжении длительного времени на территории Российской Федерации товаров под маркой "TURAN" в отношении товаров 32 класса МКТУ, знак по международной регистрации № 1701601 будет восприниматься российским потребителем как принадлежащий к серии товарных знаков заявителя, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1701601 в отношении части товаров 32 класса МКТУ *«lithia water; seltzer water; soda water; waters [beverages]; carbonated water; mineral water [beverages]; table waters; preparations for making carbonated water»* («вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; вода газированная; воды минеральные [напитки]; воды столовые; составы для производства газированной воды»).

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела были приложены следующие материалы:

- копия решения от 25.10.2023 г. – [1];
- копия уведомления о предварительном отказе от 29.03.2023 г. – [2];
- копия Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2024 г. – [3];
- копия решения Роспатента от 18.03.2024 г. – [4].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 22.08.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (10.08.2022) знака международной регистрации № 1701601 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 г. (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Знак  » по международной регистрации № 1701601 является комбинированным и включает словесные элементы: «KOKSHETAU, KAZAKHSTAN, WATER», «TURAN». Согласно материалам возражения, предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1701601 испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 32 класса МКТУ *«lithia water; seltzer water; soda water; waters [beverages]; carbonated water; mineral water [beverages]; table waters; preparations for making carbonated water»* («вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; вода газированная; воды минеральные [напитки]; воды столовые;

составы для производства газированной воды») в цветовом сочетании: «голубой, серый, голубой с оттенками и черно-синий».

Экспертизой указано, что словесные элементы «KOKSHETAU, KAZAKHSTAN» ("КОКШЕТАУ" и "КАЗАХСТАН" - название географических объектов, характеризующих местонахождение заявителя), "WATER" (вода) характеризуют заявленные товары 32 класса МКТУ) являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил свое согласие и ограничил перечень заявленных товаров 32 класса МКТУ водами и составами для их изготовления.

В связи с чем, словесные элементы «KOKSHETAU, KAZAKHSTAN, WATER» не соответствуют требованию пункта 1 статьи 1483 Кодекса, являются неохранными элементами, что правомерно указано в решении Роспатента.

В обоснование довода о натуральном происхождении товаров 32 класса МКТУ ограниченного перечня заявителем указаны следующие данные. Согласно информации с сайта <https://turanwater.com/about> вода "TURAN" добывается на месторождении "Кусколь", находящемся рядом с г. Кокшетау в Республике Казахстан. Живительную воду добывают из подземного источника Северного Казахстана, который образовался из древнего Валдайского ледника более 15 тысяч лет назад. На протяжении многих лет вода насыщалась полезными минералами экологически чистого региона. Вода "TURAN", действительно, добывается и производится в Казахстане в г. Кокшетау, в связи с чем, словесные элементы "KOKSHETAU, KAZAKHSTAN", являющиеся названиями географических объектов и входящие в состав знака по международной регистрации № 1701601 в качестве неохранных элементов, не будут вводить в заблуждение потребителя относительно природного происхождения вышеперечисленных товаров 32 класса МКТУ.

Также следует констатировать, что ограничение заявленного перечня вышеуказанными товарами 32 класса МКТУ позволяет коллегии прийти к выводу о том, что недостоверного представления относительно вида и свойств товаров 32 класса МКТУ у потребителей не возникнет.

Указанные обстоятельства устраняют приведенные экспертизой основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1701601, предусмотренные пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

При рассмотрении данного возражения коллегия пришла к выводу о соблюдении принципа законных ожиданий. Под принципом законных ожиданий следует понимать предсказуемость решений правоприменительного органа в отношении одних и тех же фактических обстоятельств.

Коллегией учтены регистрации товарных знаков, произведенных на имя заявителя в отношении однородных (идентичных) товаров 32 класса МКТУ: по



международным регистрациям №№ 1217530 («**TURAN**», элемент «NATURAL MINERAL WATER» - неохраняемый элемент, "TURAN" – охраняемый элемент), 1640743 («**Turan**»).

Так, в деле № СИП-643/2023 о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение об отказе в предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны товарному знаку «Turan» по международной регистрации № 1640743 были представлены документы об известности товаров 32 класса МКТУ под маркой "TURAN" на территории Российской Федерации на протяжении уже более 10 лет. В данном судебном акте была отмечена многозначность слова «туран», а также то обстоятельство, что обозначение «Turan» не является широко известным российскому потребителю географическим объектом в качестве места производства товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации № 1640743. При этом дополнительного обоснования требуют суждения об очевидности для потребителей возможности производства товара «минеральная вода» из воды реки Туран.

В связи с чем, у коллегии не имеется оснований для признания элемента "TURAN" знака по международной регистрации № 1701601 не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.08.2024, отменить решение Роспатента от 25.10.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1701601 в отношении товаров 32 класса МКТУ «lithia water; seltzer water; soda water; waters [beverages]; carbonated water; mineral water [beverages]; table waters; preparations for making carbonated water» с указанием элементов «KOKSHETAU, KAZAKHSTAN, WATER» в качестве неохраняемых.