

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 14.12.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью ТД «Гейзер-Юг», г.Ростов-на-Дону (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017716794, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **«Родники Лаго-Наки»** по заявке №2017716794 было подано 27.04.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017716794 было принято 19.10.2018.

Основанием для принятия этого решения послужило заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на место происхождения заявленных товаров 32 класса МКТУ и назначение услуг 39 класса МКТУ.

Обозначение «Родники Лаго-Наки» представляет собой сочетание слов, связанных между собой грамматически и семантически, смысловое значение которого определяется из значений составляющих его слов как источник

природной воды, расположенный на плато Лаго-Наки, т.е. является прямой характеристикой воды из природных источников, расположенных на территории Лаго-Наки.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что дополнительные материалы, содержащие сведения, подтверждающие, по мнению заявителя, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в виду его длительного использования до даты подачи заявки, не могут быть учтены экспертизой, поскольку не являются достаточными для такого вывода.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.12.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- по отношению к товару «вода питьевая» слово «родники» выступает в качестве фантазийного обозначения, которое вызывает у потребителей некоторые ассоциации с товаром «вода питьевая». Существует множество обозначений, которые вызывают подобные ассоциации: «родники», «роса», «ручей», «ледник» и прочее, при этом ни одно из указанных слов не характеризует товар «вода питьевая»;

- обозначение «Родники Лаго-Наки» не может характеризовать товары, так как товаром является «бутилированная питьевая вода», а не «природный источник воды». Невозможно осуществлять продажу природного источника, но воду из подобных источников повсеместно используют производители для создания своего товара «бутилированная питьевая вода»;

- такое основание для отказа в государственной регистрации как указание на место происхождения товаров не предусмотрено действующим законодательством;

- обозначение «Родники Лаго-Наки» не может указывать на назначение услуг «бутилирование; услуга розлива в бутылки; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; расфасовка товаров; снабжение питьевой водой; упаковка товаров; хранение товаров»;

- практика Роспатента показывает возможность регистрации товарных знаков, содержащих слово «родники» в сочетании с указанием на географическую территорию, в отношении товаров 32 класса МКТУ: «РОДНИКИ КАЗАХСТАНА» по свидетельству 461210, «Родники Поморья» по свидетельству №442809, «Родники Осетии» по свидетельству №530702, «Родники Урала» по свидетельству №232116, «РОДНИКИ ПРЕДУРАЛЬЯ» по свидетельству №545634, «Родники АБХАЗИИ» по свидетельству №565179, «РОДНИКИ БАЙКАЛА» по свидетельству №449426, «РОДНИКИ КАВКАЗА» по свидетельству №294599, «РОДНИК БЕЛОГОРЬЯ» по свидетельству №276041, «Родники Юга» по свидетельству №424723;

- в результате длительного использования словесное обозначение «Родники Лаго-Наки» приобрело различительную способность, как обозначение, характеризующее деятельность заявителя до даты подачи заявки, что подтверждается представленными договорами, деловой перепиской, размещением соответствующей информации на сайте заявителя <https://lgnk.ru> в сети Интернет;

- заявитель начал использовать заявленное обозначение с 25.02.2016 и по апрель 2017 года произвел 443118 бутылок с водой, маркированных заявленным обозначением, общим объемом 792059.84 литра;

- клиентами заявителя являются потребители более 10 регионов России, в том числе городов: Краснодар, Ростов-на-Дону, Москва и др., вода, маркированная заявленным обозначением, реализуется в таких крупнейших торговых сетях как Ашан, Лента, Окей и др.;

- информация о продукции, маркированной заявленным обозначением, присутствует в популярных поисковых системах «Яндекс», «Rambler», что в значительной степени повышает его узнаваемость у потребителей;

- объем затрат на рекламу товаров, маркированных обозначением «Родники Лаго-Наки», за период с 2014 по апрель 2017 года, составил около 1 500 000 рублей;

- дополнительно в период с 6 по 9 ноября 2018 года маркетинговым агентством «Клевер ЛАБ» были проведены исследования приобретения различительной способности обозначением «РОДНИКИ ЛАГО-НАКИ» в отношении товаров 32 класса МКТУ (минеральная вода), результаты которого показали широкую известность этих товаров у потребителей на 1 марта 2017 года, при этом большинство респондентов (72 %) указывают на принадлежность заявителю обозначения «РОДНИКИ ЛАГО-НАКИ» для индивидуализации минеральной воды.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017716794.

К возражению приложен социологический отчет «Результаты исследования приобретения различительной способности обозначением «РОДНИКИ ЛАГО-НАКИ» в отношении товаров 32 класса МКТУ (минеральная вода)», Ростов – на – Дону, 2018.

На заседании коллегии, которое состоялось 15.03.2019, заявитель скорректировал перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом:

32 класс – воды (напитки); воды газированные, воды минеральные (напитки); воды столовые.

39 класс – снабжение питьевой водой.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (27.04.2017) заявки №2017716794 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**Родники Лаго-Наки**», выполненное стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение содержит словесные элементы, которые являются прямой

характеристикой заявленных товаров 32 класса МКТУ (воды), указывающей на место, откуда эта вода добывается.

Согласно словарно-справочной информации Лагонаки (Лаго-Наки) — это плато на Западном Кавказе, на высоте до 2200 метров (средняя высота около 2000 метров), известное альпийскими лугами. Плато расположено между хребтом Каменное море (на востоке) и горой Мессо (на западе). На юго-западе примыкает Фишт-Оштенский горный массив. Сложено мощной, пологозалегающей толщей рифогенных известняков юрского возраста. Верховья рек и мелкие ручьи прорезают известняки с образованием узких глубоких каньонов с отвесными обрывами высотой до 10 м и более. Многочисленные каньоны и каменные моря затрудняют передвижение. С плато берут начало реки Белая, Курджипс и Цица. (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Лаго-Наки>).

Включение в заявленное обозначение названия определенного географического объекта может восприниматься потребителями как указание на место производства, например, расположение скважин, откуда производится добыча воды.

Вместе с тем, заявленное обозначение также включает в себя слово «родники», которое указывает на то, что вода добывается из различных источников, располагающихся на территории плато (Родник, источник, ключ, криница — естественный выход подземных вод на земную поверхность на суше или под водой (подводный источник) (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Родник>).

Таким образом, несмотря на включение в заявленное обозначения названия определенного географического объекта, в целом оно только способно вызывать определенные положительные ассоциации в отношении товаров 32 класса МКТУ, относящихся к питьевой воде (воды (напитки); воды газированные, воды минеральные (напитки); воды столовые), связанные с представлением о высоком качестве родниковой воды, многочисленные источники которой располагаются на значительной территории, охватывающей плато Лаго-Наки, входящее в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, при этом для того, чтобы сформулировать описательную характеристику заявленного

обозначения в отношении скорректированного перечня товаров и услуг, требуются дополнительные домысливания и рассуждения.

Следует отметить, что заявителем представлены материалы, подтверждающие использование заявленного обозначения для маркировки товаров 32 класса МКТУ, относящихся к питьевой воде. К этим документам относятся договоры поставки природной минеральной питьевой воды, заключенные заявителем с различными контрагентами (ООО «Артлайн», г.Волгодонск; ООО «Викинг», г.Геленджик; ИП Поздняков В.А., г.Апшеронск; ООО «Видный», г.Сочи, и др.) до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Заявитель также представил социологическое исследование, результаты которого свидетельствуют об известности заявленного обозначения среди потребителей Москвы и Южного региона России, в отношении товаров 32 класса МКТУ (минеральной воды), а также производителя этих товаров в лице заявителя.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в регистрации товарного знака по пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2018, отменить решение Роспатента от 19.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017716794.**