

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2022, поданное Товариществом с ограниченной ответственностью «Азия Су Компаниясы», Республика Казахстан (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1584078, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**BURABAY QULAGER**» была произведена Международным Бюро Всемирной организации по интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 26.01.2021 с конвенционным приоритетом от 11.01.2021 за № 1584078 в отношении товаров 32 класса МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

Роспатентом 27.04.2022 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1584078 в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса. Согласно предварительному решению, содержащему мотивы для отказа, обозначение «BURABAY QULAGER» не обладает различительной способностью, так как указывает на вид заявленных товаров и, следовательно,

является ложным или может ввести потребителя в заблуждение в отношении других товаров, указанных в заявке. Кроме того, элемент «BURABAY» представляет собой название географического объекта, на котором ведется добыча / производство природной минеральной / питьевой воды, поэтому заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно естественного происхождения товара, указанного в заявке. Наименование товара «*non-alcoholic essences for making beverages*» (эссенции безалкогольные для приготовления напитков) повторяется в перечне товаров 32 класса МКТУ, что считается технической ошибкой и подлежит удалению из перечня товаров

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с выводом об отсутствии охраноспособности элемента «BURABAY» и просит предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1584078 в целом с указанием элемента «BURABAY» в качестве неохраняемого в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ, а именно: «*вода литиевая, вода сельтерская, вода содовая, воды [напитки], вода газированная, воды минеральные [напитки], воды столовые, составы для производства газированной воды*»;

- курортная зона Бурабай, расположенная между городами Нур-султан и Кокшетау, относится к Акмолинской области Казахстана, при этом заявитель находится в городе Кокшетау Акмолинской области Казахстан;

- что касается элемента «QULAGER», то он не указывает на вид заявленных товаров и не является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение в отношении прочих заявленных товаров, поскольку переводится с казахского языка как «каурый» (то есть светло каштановый, рыжеватый – о масти лошади, например: лошадь каурой и масти);

- заявленное обозначение «BURABAY QULAGER» вызывает ассоциации с известной в Казахстане поэмой Ильяса Жансугурова «Кулагер»;

- в 2010 году на автобане от столицы Казахстана до Кокшетау установлен памятник легендарному скакуну-тулпару Кулагеру – отсюда берет начало туристический маршрут в знаменитую курортную зону Бурабай;

- семантическое значение слова «QULAGER» никоим образом не связано с товарами 32 класса МКТУ и не способно вызывать в сознании потребителя представление о каком-либо качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которые не соответствуют действительности;

- товары, маркированные заявленным обозначением, производятся заявителем и поставляются на территорию Российской Федерации, экспонируются на выставках (например, на выставках «Peterfood» в 2020 году, «Продэкспо» в 2021 году);

- реализация товаров в Российской Федерации производится через посредников: частности, через ООО «Глобал Бевереджес», ООО «Туран Волга»;

- продукция заявителя представлена в Интернет-магазинах, на маркетплейсах «Озон», «Wildberries», «Яндекс Маркет», «Сбермаркет»;

- продукция, маркированная заявленным обозначением, представлена на российском рынке на протяжении нескольких лет, в связи с чем стала известно на территории Российской Федерации, а обозначение приобрело различительную способность в отношении продукции заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.04.2022 и вынести решение о предоставлении знаку по международной регистрации № 1584078 правовой охраны в целом с указанием элемента «BURABAY» в качестве неохраняемого в отношении товаров 32 класса МКТУ: *«вода литиевая, вода сельтерская, вода содовая, воды [напитки], вода газированная, воды минеральные [напитки], воды столовые, составы для производства газированной воды» / «lithia water; seltzer water; soda water; waters [beverages]; aerated water; mineral water [beverages]; table waters; preparations for making aerated water».*

К возражению приложены следующие материалы:

1. копия решения от 27.04.2022;
2. копия предварительного отказа;

3. распечатка из сети Интернет – перевод слова «QULAGER»;
4. копия договора 23.04.2021 и дополнительного соглашения к нему;
5. справка в отношении АО «Кокшетауские минеральные воды»;
6. распечатки из сети Интернет – предложения к продаже товаров, маркированных заявленным обозначением;
7. копия договора от 26.08.2020;
8. диплом с выставки «Продэкспо», 2021 г.;
9. информация в отношении хозяйственной связи заявителя и ООО «Глобал Бевереджес»;
10. распечатки из сети Интернет – предложения к продаже товаров, маркированных заявленным обозначением;
11. фотографии, каталоги рекламные листовки;
12. копии договоров от 07.09.2020, 13.11.2020, 20.11.2020, 26.11.2020, 01.03.2021, 07.06.2022, 14.12.2021, 30.09.2021, 21.08.2021, 18.10.2021, 14.10.2021, 17.06.2021, 14.07.2021, 25.06.2021;
13. копия отчета ООО «Глобал Бевереджес» о продаже товаров за период 0.06.2021-26.07.2022;
14. копии счетов к договорам, копии товарных накладных;
15. договоры и отчеты в отношении продвижения продукции через маркетплейсы «Озон», «Wildberries», «Яндекс Маркет», «Сбермаркет», 2021, 2022 гг.

В дополнениях к возражению, поступивших 24.10.2022, 15.11.2022, 23.11.2022, заявитель отметил следующее:

- заявленное обозначение не является ложным или способным ввести в заблуждение относительно происхождения заявленных товаров, поскольку у заявителя и АО «Кокшетауские минеральные воды», единственным участником которого является заявитель, имеется собственная скважина, из которой добывается вода, маркированная заявленным обозначением, и которая расположена в Акмолинской области Казахстана, то есть в той же области, к которой относится курорт Бурабай (Burabay);

- в частности, АО «Кокшетауские минеральные воды» принадлежит скважина под № 5492-Э в месторождении, расположенном в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана;

- вода «BURABAY QULAGER» является официальной водой курорта Бурабай Щучинско-Боровской курортной зоны, расположенной в Акмолинской области, о чем был подписан Меморандум с представителями Акимата (правительства) Акмолинской области и Объединением индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Туристская ассоциация Акмолинской области»;

- ассоциации предоставляют рекомендуемый список отелей, гостиниц, санаториев для последующего их участия во внедрении и реализации лечебных программ по оздоровлению с использованием лечебно-столовой природной минеральной воды «BURABAY QULAGER»;

- слово «BURABAY» не является доминирующим элементом заявленного обозначения;

- с учетом того, что словесный элемент «QULAGER» имеет определенное значение на казахском языке, то есть несет определенную семантическую нагрузку, не характеризующую заявленные товары, а также не является ложным или способным ввести в заблуждение, а элемент «BURABAY» (Бурабай) является географическим наименованием и не доминирует в составе заявленного обозначения, заявитель подтверждает, что согласен с выводом о неохраноспособности словесного элемента «BURABAY» и просит предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1584078 в целом, с указанием элемента «BURABAY» в качестве неохраняемого, в отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Дополнительно заявителем представлены следующие материалы:

16. копии актов от 27.08.2020 на право землепользования (аренды) земельных участков, расположенных в Акмолинской области;

17. копии справок о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество на имя АО «Кокшетауские минеральные воды»;

18. копия письма, выданного Акимом (главой правительства) Бурабайского района Акмолинской области, в котором выражено согласие органа местного управления курорта с предоставлением правовой охраны знаку по международной регистрации № 1584078 на имя заявителя;

19. копия публикации о подписании Меморандума между представителями Акимата Акмолинской области, Объединением индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, «Туристской ассоциацией Акмолинской области»;

20. копия Меморандума о сотрудничестве от 22.12.2018 между Туристским информационным центром Акмолинской области и АО «Кокшетауские минеральные воды»;

21. паспорт скважины № 5492-Э от 03.11.1991;

22. справка от 07.10.2022;

23. акт от 23.09.2022 на земельный участок;

24. договор аренды земельного участка от 09.09.2022;

25. передаточный акт от 20.10.2006;

26. разрешение на водопользование, забор и использование подземных вод в скважине № 5492-Э, выданное 22.07.2020;

27. постановление Акимата Акмолинской области № А-9/401 от от 25.08.2022;

28. санитарно-эпидемиологическое заключение от 29.06.2020;

29. копия трехстороннего Соглашения о сотрудничестве от 31.12.2018 между Объединением индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Туристская ассоциация Акмолинской области», Объединением юридических лиц «Ассоциация индустрии туризма и отдыха Акмолинской области» и АО «Кокшетауские минеральные воды» о применении лечебно-столовой природной минеральной воды «QULAGER-BURABAY».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.01.2021) международной регистрации рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя упомянутый выше 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572, с изменениями и дополнениями (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в

результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 «**BURABAY QULAGER**» по международной регистрации № 1584078 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ – *«вода литиевая, вода сельтерская, вода содовая, воды [напитки], вода газированная, воды минеральные [напитки], воды столовые, составы для производства газированной воды»*.

Анализ заявленного обозначения с точки зрения его соответствия требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «BURABAY» представляет собой наименование курортного поселка в Казахстане, занимающего территорию поросшего сосновым лесом перешейка, разграничивающего озера Боровое и Большое Чебачье (до 2005 г. курорт носил название Боровое, <https://wikiway.com/kazakhstan/kurort-borovoe/?ysclid=lde3uvka3x435709139>).

«Бурабай называют жемчужиной Казахстана. Эта местность давно завоевала сердца многих туристов, оставаясь любимым местом отдыха как для жителей, так и для гостей страны. Уникальный край напоминает оазис, располагаясь высоко в горах, оставив позади бескрайние сухие степи. Местность славится большим количеством озер с чистой и прохладной водой, а также богатым разнообразием флоры и фауны» (<https://borovoe.kz/blog/kurort-burabay/?ysclid=lde3uznljs918675121>).

Несмотря на небольшую численность населения, данный поселок широко известен не только в Казахстане, но и далеко за его пределами, и эта известность связана с туристической деятельностью, а также уникальным природным ландшафтом.

Таким образом, для испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ данный словесный элемент является характеристикой товаров, поскольку указывает на место их происхождения. В случае если географическое наименование является указанием происхождения товаров, то такие обозначения признаются не соответствующими подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается словесного элемента «QULAGER», то перевод данного слова с языков, использующих латинские буквы, в словарных источниках не обнаруживается (<https://translate.academic.ru/QULAGER/xx/ru/>).

Вместе с тем заявителем указано на то, что слово «QULAGER» является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «Құлагер», являющегося лексической единицей казахского языка. В частности, с возражением представлена распечатка из онлайн словаря (3), согласно которому данный словесный элемент может быть переведен с казахского языка на русский как каурый (о масти лошади).

Изложенное смысловое значение позволяет заключить, что словесный элемент «QULAGER» заявленного обозначения может быть признан фантазийным по отношению к товарам 32 класса МКТУ испрашиваемого перечня.

Таким образом, применительно к товарам «*вода литиевая, вода сельтерская, вода содовая, воды [напитки], вода газированная, воды минеральные [напитки], воды столовые, составы для производства газированной воды*» элемент «BURABAY» не может быть признан охраноспособным.

Вместе с тем положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются к обозначениям, которые приобрели различительную способность в результате их использования. В этой связи коллегией проанализированы представленные заявителем источники, с точки зрения подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности.

Для признания данного факта заявителю следовало доказать, что по состоянию на 26.01.2021 данное обозначение приобрело в Российской Федерации различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; о территории оказания услуг, маркированных заявленным обозначением; о длительности использования заявленного обозначения для маркировки товаров 32 класса МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, включая результаты социологических опросов; о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением.

В отношении использования заявленного обозначения при маркировке товаров испрашиваемого перечня заявителем представлены материалы (4) – (15), анализ которых показал следующее.

По договору от 26.08.2020 заявитель является поставщиком, а ООО «Туран Волга», Самара, дистрибутором безалкогольной продукции на территории Поволжского федерального округа Российской Федерации. Согласно спецификации к договору, он относится, в том числе к воде «BURABAY QULAGER». Вместе с тем исполнение данного договора заявителем не проиллюстрировано.

Диплом выставки 2021 года не содержит указания конкретного месяца соответствующего года, в связи с чем он не может быть признан относящимся к исследуемому периоду – ранее 26.01.2021. Аналогичный вывод относится к фотографиям и каталогам, не имеющим даты, а также датированным 2021 годом, без указания месяца, 2022 годом.

По договору от 07.09.2020 ООО «Туран Волга» поставляет товары в ассортименте, определяемом в заявке покупателя, в пользу иного общества. Спецификация к данному договору относится, в том числе к минеральной воде «BURABAY QULAGER». По договорам от 13.11.2020, 20.11.2020, 26.11.2020 данная продукция перепоставляется в пользу других юридических лиц. Исполнение договоров также не продемонстрировано, при этом они иллюстрируют намерение о последующей поставке одной партии товара разным лицам.

Иные договоры, в том числе, относящиеся к продвижению продукции на маркетплейсах, не относятся к исследуемому коллегией периоду.

Также не относятся к периоду ранее 26.01.2021 товарные накладные о поставке товаров ООО «Глобал Бевереджес».

Таким образом, представленные заявителем материалы не могут служить доказательствами, подтверждающими факт приобретения различительной способности заявленным обозначением, содержащим словесный элемент «BURABAY» до 26.01.2021.

С учетом вышеизложенного оснований для включения данного элемента в состав обозначения в качестве охраняемого не имеется.

Следует отметить, что в период рассмотрения возражения заявитель согласился с выводом о неохраноспособности словесного элемента «BURABAY» и просил предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1584078 в целом, с указанием элемента «BURABAY» в качестве неохраняемого в отношении испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ.

Вместе с тем основанием для отказа в предоставлении правовой охраны знаку заявителя послужил вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного вводить потребителей в заблуждение относительно естественного происхождения товара, указанного в заявке, о чем заявитель был уведомлен в предварительном решении об отказе.

Действительно, сведения в отношении курортного поселка «BURABAY» позволяют сделать вывод о возможности его служить указанием места происхождения товаров, имеющих природное происхождение. Данный вывод в

полной мере относится к товарам 32 класса МКТУ испрашиваемого заявителем перечня (*«вода литиевая, вода сельтерская, вода содовая, воды [напитки], вода газированная, воды минеральные [напитки], воды столовые, составы для производства газированной воды»*).

С целью подтверждения того, что имеющиеся ассоциации о природном происхождении продукции соответствуют действительности, заявитель предоставил материалы (16-29), анализ которых показал следующее.

Заявитель является единственным учредителем АО «Кокшетауские минеральные воды», согласно официальной справке (5). На имя данного общества оформлено право собственности в отношении скважины № 5492-Э. Скважина расположена в зоне санитарной охраны строгого режима в отсутствие потенциальных источников загрязнения подземных вод и ограждена забором. Целевым назначением земельного участка, на котором располагается скважина, является добыча лечебно-столовых и минеральных вод. Право собственности в отношении земельного участка и право обслуживания скважины принадлежит также АО «Кокшетауминводы», что подтверждается справками о правах на недвижимое имущество.

Указанному обществу выдано специальное разрешение для водопользования, а именно, производства бутилированных вод и напитков, предоставленное республиканским государственным учреждением «Есильской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Данное разрешение относится к скважине № 5492-Э.

Производство воды, добываемой из скважины, осуществляются дочерним обществом заявителя – АО «Кокшетауминводы», о чем представлено санитарно-эпидемиологическое заключение от 29.06.2020.

Согласно письму Акима Бурабайского района Акмолинской области, лечебно-столовая питьевая природная минеральная вода «BURABAY QULAGER» является официальной водой курорта Бурабай, при этом правительство Бурабайского района Акмолинской области не возражает против предоставления правовой охраны знаку

по международной регистрации № 1584078 на имя заявителя на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В связи с изложенным у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения способным вводить потребителя в заблуждение относительно свойств испрашиваемых товаров 32 класса МКТУ (их природного происхождения), что свидетельствует о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.08.2022, отменить решение Роспатента от 27.04.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1584078 в отношении товаров 32 класса МКТУ *«lithia water; seltzer water; soda water; waters [beverages]; aerated water; mineral water [beverages]; table waters; preparations for making aerated water»* с указанием элемента «BURABAY» в качестве неохраняемого.