

**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 № 1584151, при этом установлено следующее.



**BURABAY**

**QULAGER**

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 № 1584151 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 № 1584151 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 и является ложным или может ввести потребителя в заблуждение в отношении части товаров, указанных в заявке. 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 комбинированному знаку по международной регистрации № 1584151 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 «каурий» (то есть светло каштановый, рыжеватый – о масти лошади, например: лошадь каурой и масти);

- словесный элемент заявленного обозначения «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;

- стилизованное изображение лошади, присутствующее в заявленном обозначении, напрямую указывает на значение слова «QULAGER»;

- 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, ООО «Глобал Бевереджес», ООО «Туран Волга»;

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

- продукция, маркированная заявленным комбинированным 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 комбинированному знаку по международной регистрации № 1584151 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 рекламной 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 01.06.2021-26.07.2022;
14. копии счетов к договорам и 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» заявителя 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 Объединения 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» занимает около 30 % от всего обозначения в целом, то есть «BURABAY» не является доминирующим элементом заявленного комбинированного 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 комбинированному знаку по международной регистрации

№ 1584151 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 № 1584151 на имя заявителя;

19. копия публикации о подписании Меморандума между представителями Акимата Акмолинской области, Объединения 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.



**BURABAY**

**QULAGER**

Знак « **QULAGER** » по международной регистрации № 1584151 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде скакуна и словесный элемент «BURABAY QULAGER», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Знак выполнен в белом,



красном, сером и синим цветовом сочетании. 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 заявитель указал 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), что в полной мере соотносится с изобразительным элементом обозначения.

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 комбинированному знаку по международной регистрации № 1584151 в целом, с указанием элемента «BURABAY» в качестве неохраемого 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 № 1584151 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 № 1584151 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.**