


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (правила – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.01.2024 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «1-ая Ватер Компани», Ставропольский край (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023715113, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2023715113 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 01.03.2023 на имя заявителя в отношении товаров 05, 32 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 14.12.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанием для принятия которого послужил вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно заключению по результатам экспертизы, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента, входящий в состав заявленного

обозначения словесный элемент «ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ» является неохраняемым для всех товаров 05 класса МКТУ и для части товаров 32 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении части заявленных товаров 32 класса МКТУ «*воды [напитки]; вода газированная; вода содовая*» заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ», способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойства заявленных товаров, в связи с чем его регистрация противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «БОЛЬШОГО КАВКАЗА¹» (горная система между Чёрным и Каспийским морями, простирается более чем на 1100 км с северо-запада на юго-восток, от района Анапы и Таманского полуострова до Апшеронского полуострова на побережье Каспия, рядом с Баку) не обладает различительной способностью, так как указывает на место производства товаров, а также местонахождение заявителя, следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «БОЛЬШОГО КАВКАЗА» представляет собой указание на географический объект, в котором осуществляется добыча/производство природной минеральной/питьевой воды, а также на природное происхождение заявленных товаров, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как вводящее потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров.

Представленные заявителем документы (бальнеологическое заключение №17 от 21.01.2020, договор поставки №13 от 23.12.2022, товарная накладная №35 от 18.01.2023, договор поставки №12 от 27.06.2023, товарная накладная №383 от 07.09.2023), не могут быть приняты во внимание как доказательство природного

¹ https://tourist.academic.ru/12/Большой_Кавказ.

происхождения указанных товаров, поскольку в представленных документах отсутствует информация о добыче воды непосредственно заявителем.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с приведенными в заключении по результатам экспертизы доводами, при этом основные аргументы сводятся к отсутствию описательного характера заявленного обозначения и его способности ввести потребителя в заблуждение относительно природного происхождения товаров.

По мнению заявителя, выводы оспариваемого решения в части возможности введения потребителей в заблуждение носят предположительный характер и основаны на допущениях.

Словосочетание «Большой Кавказ» относится к названию горной системы трех стран - России, Грузии и Азербайджане, соответствующим оно не может определенно указывать на место производства товара /добычи воды, т.е. может лишь вызывать ассоциации с принадлежностью к огромному региону, к которому относится также и заявитель – Северо-Кавказский Федеральный округ.

Заявителем были представлены документы, подтверждающие, что под заявленным обозначением им осуществляется розлив и реализация природной минеральной воды Нагутского месторождения (подземная вода скважины №26-Н, Кавминводы, Ставропольский край), которая закупается у АО «Минеральные Воды Ставрополя», являющегося обладателем наименования места происхождения товара «НАГУТСКАЯ-26» (номер свидетельства №61/7).

Месторождение минеральных вод «Нагутское» входит в состав района Кавказских Минеральных Вод, которое, в свою очередь, входит в Большой Кавказ.

В этой связи словосочетание «Большой Кавказ» не будет вводить потребителя в заблуждение относительно природного происхождения товаров.

В возражении отмечается, что на имя разных правообладателей, имеющих местонахождение в Ставропольском крае, зарегистрирован ряд товарных знаков, включающих словесный элемент «КАВКАЗ» в качестве охраняемого:



«ВОДЫ КАВКАЗА» по свидетельству №600891, «



» по свидетельству №612602,



«ИСТОЧНИКИ КАВКАЗА» по свидетельству №908102, «**Энергия Кавказа**» по свидетельству №754014.

В заявленном обозначении словесные элементы «Большой Кавказ» включены не сами по себе, а являются частью словосочетания «ПРИРОДНАЯ ЭНЕРГИЯ БОЛЬШОГО КАВКАЗА», которое, несмотря на расположение на двух строчках, воспринимается как единое и в силу своего семантического значения (природная энергия гор) и является фантазийным.

Минеральная вода «BODRIANI» выпускается с февраля 2023 года и пользуется популярностью среди российских потребителей, а также поставляется в Республику Беларусь. Заявитель проводит масштабные рекламные мероприятия по продвижению минеральной воды, экспонирует ее на выставках (<https://bodriani.com/>) и реализует через различные торговые сети.

Исходя из вышесказанного, словосочетание «ПРИРОДНАЯ ЭНЕРГИЯ БОЛЬШОГО КАВКАЗА» полностью соответствует требованиям п.1 и п.3 статьи 1483 ГК РФ, т.к. не является ни описательным, ни вводящим в заблуждение.

Заявитель также готов скорректировать перечень заявленных товаров 05 и 32 класса МКТУ, сделав указание на место производства и добычи воды - Кавказский регион.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023715113 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 05, 32 классов МКТУ.

В качестве подтверждения доводов возражения заявителем представлены документы, которые, по его мнению, подтверждают природное происхождение производимой питьевой воды:

(1) Копия договора поставки №62/П-15 от 07.10.2015 с ООО «Амстэй», дополнительное соглашение к договору, товарная накладная (сеть «Алми», Республика Беларусь);

(2) Договор поставки №ТДС 15911 от 14.04.2023 с ООО «ТДС» (сеть «SPAR»), товарная накладная, скриншот предложения к продаже на сайте розничного онлайн-магазина;

(3) Контракт №7/П-20 от 14.05.2020 с ООО «Санта Ритейл», товарная накладная;

(4) Договор поставки №26/П-23 от 04.04.2023 с ООО «Логистикдон» (сеть «ПРС» (Первый Республиканский Супермаркет)), товарная накладная;

(5) Договор поставки №6/П-23 от 20.02.2023 с ООО «Компания «ТВ» (сеть «Виктория» (СберМаркет)), товарная накладная, предложение к продаже на сайте розничного магазина;

(6) Скриншоты сайта bodriani.com.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает приведенные в возражении доводы необоснованными.

С учетом даты (01.03.2023) поступления заявки №2023715113 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

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

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

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 положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.


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.



Заявленное обозначение «» по заявке №2023715113 с приоритетом от 01.03.2023 является комбинированным, представляет собой словесно-графическую композицию, в которой на фоне горного пейзажа с озером и хвойными деревьями на берегу расположен контрастный треугольник со скошенными нижними углами, в центральной части которого находится выполненный в латинице оригинальным шрифтом фантазийный словесный элемент «BODRIANI» (зарегистрированный **БОДРИАНИ** товарный знак заявителя «BODRIANI» по свидетельству №735075). Над словесным элементом «BODRIANI» расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения горного козла в прыжке, а ниже более мелким шрифтом размещена фраза «ПРИРОДНАЯ ЭНЕРГИЯ БОЛЬШОГО КАВКАЗА» и через горизонтальную линию – «ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ».

Регистрация товарного знака по заявке №2023715113 испрашивается для индивидуализации товаров 05, 32 классов МКТУ:

05 класс МКТУ - *воды минеральные для медицинских целей;*

32 класс МКТУ - *воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая.*

Анализ заявленного обозначения показал, что словесный элемент «ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ» является описательным, поскольку указывает на вид и свойства всех товаров 05 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ «*воды минеральные [напитки]; воды столовые; вода литиевая; вода сельтерская*», подлежит дискламации на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483

Кодекса.

При этом следует отметить, что под минеральными природными питьевыми водами² понимается подземные воды различного химического состава, насыщенные двуокисью углерода и используемые в качестве лечебных, лечебно-столовых и столовых вод. К лечебным относят воды с минерализацией от 8 до 12 г/л. В отдельных случаях допускаются воды с более высокой минерализацией, а также с минерализацией менее 8 г/л при наличии в воде увеличенного количества мышьяка, бора и некоторых других веществ.

Существуют также искусственно минерализованные воды, т.е. напитки, приготовленные на основе питьевой воды, которая соответствует гигиеническим нормативам, с добавкой пищевых солей и других наполнителей, разрешенных Минздравом России. Общая минерализация такой воды – не более 2 г/л. Она не имеет показаний к лечебному применению.

Так, регистрация заявленного обозначения испрашивается для таких товаров 32 класса МКТУ как «*воды [напитки]; вода газированная; вода содовая*», т.е. продукции, которая по своему происхождению и свойствам не соотносится с таким понятием как «вода минеральная природная лечебно-столовая». В отношении названных товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение со словесным элементом «ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ» способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойства заявленных товаров, т.е. его регистрация противоречит требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «БОЛЬШОГО КАВКАЗА» представляет собой название географического объекта.

Согласно сведениям³, представленным непосредственно заявителем, Большой Кавказ - горная система Кавказа в России, Грузии и Азербайджане, которая на севере граничит с Кубано-Приазовской и Терско-Кумской низменностями и Ставропольской возвышенностью, на юге отделена Колхидской низменностью и Куринской впадиной. В районе Большого Кавказа находятся многочисленные месторождения минеральных вод (район Кавказских Минеральных Вод, Кармадонское, Рычалсу, Мацестинское и

² https://22.rospotrebnadzor.ru/552/-/asset_publisher/6SCp/content/минеральная-вода.

³ <https://stage.bigenc.ru/>.



др.).

Таким образом, заявленное обозначение, включающее в свой состав географическое наименование, а также указание на вид товара и его свойства, вызывает правдоподобные представления о месте происхождения товаров, представляющих собой различные виды минеральных вод, имеющих природное происхождение.

Следовательно, для названных товаров 05, 32 классов МКТУ словесный элемент «БОЛЬШОГО КАВКАЗА» не способен выступать в качестве средства индивидуализации, является неохраняемым на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Вхождение названного словесного элемента в состав словосочетания «ПРИРОДНАЯ ЭНЕРГИЯ БОЛЬШОГО КАВКАЗА» не изменяет его семантики, следовательно, этот элемент продолжает ассоциироваться с местом происхождения товара, т.е. являться описательным.

Коллегия также приняла во внимание упомянутый в возражении довод о наличии ряда зарегистрированных товарных знаков, в которых словесный элемент

«КАВКАЗ» является охраняемым. Однако, товарные знаки «» по

свидетельству №600891, «» по свидетельству №612602, «» по

свидетельству №908102, «**Энергия Кавказа**» по свидетельству №754014 в целом включают в свой состав иные словесные элементы, нежели заявленное обозначение, в связи с чем нет оснований для вывода о несоблюдении административным органом принципа правовой определенности в отношении обозначения «КАВКАЗ».

Между тем, присутствие в составе товарного знака словесных элементов, указывающих на товар с конкретными свойствами и происходящий из определенного географического региона, способен ввести потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров в случае, если продукция, для сопровождения которой предназначено это средство индивидуализации, не соответствует заявленным критериям.

Как следует из материалов возражения (1) – (6), заявителем осуществляется бутилирование и реализация минеральной воды из Нагутского месторождения минеральных вод (Кавминводы, Ставропольский край), добычу которой из скважины №26-Н осуществляет АО «Минеральные воды Ставрополя».

При этом сам заявитель не обладает правом пользования недрами из каких-либо скважин, расположенных в пределах Большого Кавказа.

Заключенный с АО «Минеральные Воды Ставрополя» договор на поставку продукции не лишает заявителя в случае получения правовой охраны товарного знака по заявке №2023715113 возможности бутилировать любую иную минеральную природную воду, в том числе не имеющую природного происхождения.

Таким образом, отсутствие у заявителя возможности самостоятельно осуществлять добычу природной минеральной воды обуславливает предпосылки для возможности введения потребителя в заблуждение относительно природного происхождения заявленных товаров 05 и 32 классов МКТУ. Следовательно, есть основания для признания заявленного обозначения по заявке №2023715113 несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.01.2024, оставить в силе решение Роспатента от 14.12.2023.