

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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, 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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.03.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Лесная Сказка», Республика Карелия, г. Петрозаводск (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020733254, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке № 2020733254, поданной 26.06.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в следующем цветовом сочетании: светло-зеленый, зеленый, темно-зеленый, белый, синий, голубой, темно-синий.

Роспатентом 24.12.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020733254 в отношении части заявленных услуг 35 класса

МКТУ с указанием словесных элементов «Карельская лесная вода», «Karjalan metsavesi» в качестве неохраняемых элементов.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 32 и части заявленных услуг 35 классов МКТУ на основании пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение включает словесные элементы «Карельская лесная вода», «Karjalan metsavesi», в переводе с финского языка на русский язык означающее Карельская лесная вода, которые согласно словарно справочным источникам информации (см. [https://aqualife.ru/blog/lesnaya\\_voda/](https://aqualife.ru/blog/lesnaya_voda/), <https://dic.academic.ru/>) имеют значение следующие значения:

- Карельская – прилагательное от Карелия - республика РФ, расположенная на северо-западе России и входит в состав Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, тем самым представляет собой географическое название, которое может быть воспринято как указание на место производство товаров;

- вода – прозрачная, бесцветная жидкость, которая в чистом виде представляет собою химическое соединение кислорода и водорода;

- лесная - называют что то, что имеет отношение к лесу; связанный с ним; находящийся, расположенный в лесу.

В связи с указанным в отношении части товаров 32 класса МКТУ «*вода газированная; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые*», а также в отношении части услуг 35 класса МКТУ, например, которые относятся к продвижению товаров, рекламе, снабжению товаров, указанные выше словесные элементы не обладают различительной способностью, указывают на вид товаров, свойство товаров, место происхождения товаров, назначения услуг и, следовательно, являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении других товаров 32 класса, а именно «*аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; квас;*

коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе риса, кроме заменителей молока; напитки на основе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на основе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» и части услуг 35 класса, не связанные с продажей, рекламой товаров, бизнесом - обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно вида, свойств товаров, назначения услуг и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (основание пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса).

Поскольку в состав заявленного обозначения включены слова "Карельская", «Karjalan", которые представляют собой наименование географического объекта, то в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ, а именно "вода газированная; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые"), вышеуказанные словесные элементы способны восприниматься как указание на географический объект, в рамках которого осуществляется добыча/производство природной минеральной/питьевой воды.

В связи с чем, в отношении указанных товаров заявленное обозначение также не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как вводящее потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров.

В Роспатент 25.03.2022 поступило возражение и дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке, следующими позициями: «*вода газированная; воды минеральные [напитки]; воды столовые*»;

- в отношении перечисленных товаров заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку заявитель осуществляет производство природной питьевой воды из скважин, расположенных на лесных участках Республики Карелия.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020733254 для уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ, указанного выше, и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке.

В подтверждение изложенных доводов с возражением и в дополнительных материалах, представленных на уведомление экспертизы, заявителем были представлены следующие документы:

- договор №В-6 холодного водоснабжения от 01.03.2020, заключенный между ООО «Компания Лесная Сказка» и ОАО «Российские железные дороги» об осуществлении отпуска воды из скважины №1 станции Заделье и скважины №1 станции Падас – [1];

- приложения №1.1 и №1.2 к вышеуказанному договору со сведениями о лимитах водопотребления и схема расположения артезианской скважины на станции Заделье – [2];

- приложения №2.1 и №2.2 к вышеуказанному договору со сведениями о лимитах водопотребления и схема расположения артезианской скважины на станции Падас – [3];
- лицензии ПТЗ 01697 ВЭ от 01.12.2019 и лицензия ПТЗ 01706 ВЭ от 01.12.2019 на пользование недрами с целевым назначением: добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой промышленных объектов. Участок недр расположен на станциях Суна, Заделье Кондопожского района Республики Карелия и на станциях Шуйская, Падас Прионежского района Республики Карелия – [4];
- изменения к вышеуказанным лицензиям, в том числе, касающиеся срока окончания действия лицензии – 31.10.2044 – [5];
- декларация о соответствии продукции «воды минеральные природные питьевые». Изготовитель ООО «Компания Лесная Сказка» – [6];
- протокол лабораторных исследований (испытаний продукции «вода бутилированная столовая минеральная»). Лицо, у которого отбирается проба воды - ООО «Компания Лесная Сказка» – [7];
- платежное поручение (оплата по договору №В-6 холодного водоснабжения от 01.03.2020 2021) – [8].

Изучив материалы дела коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.06.2020) поступления заявки № 2020733254 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 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 в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

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.



Заявленное обозначение

по заявке № 2020733254

представляет собой комбинированное обозначение, в верхней части которого расположен словесный элемент «Karjalan metsavesi», в нижней части обозначения – словесный элемент «Карельская Лесная Вода». Слева от словесных элементов расположен изобразительный элемент в виде стилизованных изображений листа растения и капли воды. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: светло-зеленый, зеленый, темно-зеленый, белый, синий, голубой, темно-синий.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 32 и услуг 35 класса МКТУ.

Согласно доводам возражения заявитель не оспаривает решение Роспатента, согласно которому отказано в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Что касается всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке, то заявитель ограничивает перечень и испрашивает регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ *«вода газированная; воды минеральные [напитки]; воды столовые»*.

Таким образом, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса проводится только в отношении указанного выше уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ.

Заявленное обозначение включает словесные элементы «Карельская лесная вода» и «Karjalan metsavesi», который в переводе с финского языка на русский язык означает «Карельская лесная вода».

Согласно словарно справочным источникам информации (см. [https://aqualife.ru/blog/lesnaya\\_voda/](https://aqualife.ru/blog/lesnaya_voda/), <https://dic.academic.ru/>):

- слово Карельская – это прилагательное, образованное от слова Карелия - республика РФ, расположенная на северо-западе России и входит в состав Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, тем самым представляет собой название географического объекта;

- вода – прозрачная, бесцветная жидкость, которая в чистом виде представляет собою химическое соединение кислорода и водорода;

- лесная - называют что то, что имеет отношение к лесу; связанный с ним; находящийся, расположенный в лесу.

С учетом семантики словесные элементы «Карельская лесная вода», «Karjalan metsavesi» характеризуют товары 32 класса МКТУ уточненного перечня, поскольку указывают на вид товаров и место их производства. Что также подтверждается материалами, представленными заявителем, согласно которым производство воды осуществляется из скважин, расположенных на лесных территориях Республики Карелия.

Поскольку входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы не занимают доминирующего положения, то они могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Довод, изложенный в заключении по результатам экспертизы, о введении потребителя в заблуждение относительно природного происхождения товаров 32 класса МКТУ уточненного перечня основан на том, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы "Карельская", «Karjalan", которые представляют собой наименование географического объекта, способны восприниматься как указание на географический объект, в рамках которого осуществляется добыча/производство природной минеральной/питьевой воды.

Анализ общедоступных сведений из сети Интернет показал, что на территории Карелии, действительно, находится большое количество природных источников питьевой воды, например Суладгорский, Крошнозерский, Лососинский, Онежский, Марциальные воды, см. сайт <https://russiaregions.ru/poleznoe-o-karelii/informatsiya-o-karelii/rodniki-i-istochniki-karelii?ysclid=16f4pvdkhf735066159>.



Согласно информации, расположенной на сайте Управления недропользования Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия добыча питьевой воды осуществляется из скважин, расположенных на территории Карелии, например в Кондопожском районе, Прионежском районе, Петрозаводском районе, район Сортавала и др. (см. сайт [http://nedrark.karelia.ru/licenz\\_deistv\\_voda.php](http://nedrark.karelia.ru/licenz_deistv_voda.php)).

По состоянию на 01.01.2020 г. по предварительным данным государственного баланса для питьевого и хозяйственно-бытового, а также технического водоснабжения населения Республики Карелия разведаны и оценены запасы 37 месторождений (участков) подземных вод в количестве 96,16 тыс. м<sup>3</sup>/сут.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Республики Карелия осуществляется за счет использования подземных и поверхностных вод. В 2019 г. доля подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения республики составила 5,9%, См. сведения, опубликованные в справке о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы Республики Карелия на 15.06.2020, на сайте

<https://www.rosnedra.gov.ru/data/Fast/Files/202011/0e799842222233426ddb78bf7614ebf6.pdf?ysclid=l6f5x7mndh98184237>.

Кроме того, материалы, представленные заявителем, также иллюстрируют добычу питьевой воды из скважин, расположенных в Республике Карелия.

Так, заявителем были представлены договор холодного водоснабжения [1-3], заключенный между ОАО «Российские железные дороги» и ООО «Компания Лесная Сказка», лицензии на пользование недрами [4, 5], согласно которым заявителю разрешен отпуск воды из скважин станции Заделье и станции Падас, расположенных в Кондопожском и Прионежском районе Республики Карелия.

Распечатки с кадастровой карты Республики Карелия иллюстрируют, что указанные выше скважины находятся на лесных участках Республики Карелия.

Исходя из декларации соответствия продукции [6] и протокола испытания продукции [7] воды, добытая из скважины Заделье Кондопожского района Республики Карелия относится к столовой минеральной питьевой воде.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно природного происхождения товаров 32 класса МКТУ уточненного перечня отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2022, изменить решение Роспатента от 24.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020733254.**