

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.01.2023, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1651778 (далее – решение Роспатента), поданное «TSAGVERI» LLC (ООО «Цагвери»), Грузия (далее – заявитель), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака «» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 21.10.2021 за № 1651778 на имя заявителя в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Правовая охрана знака по международной регистрации № 1651778 испрашивалась на территории Российской Федерации с конвенционным приоритетом от 23.08.2021.

Решением Роспатента от 26.09.2022 знаку по международной регистрации № 1651778 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктами 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновано тем, что словесный элемент «ЦАГВЕРИ» является неохраняемым, указывает на географический объект (Цагвери

– поселок городского типа (даба) в муниципалитете Боржоми Самцхе-Джавахетского региона Грузии), где осуществляется добыча / производство товаров 05 класса МКТУ – «минеральные воды для лечебных целей», товаров 32 класса МКТУ – «минеральная вода [напитки]; газированная вода / аэрированная вода; столовые воды; воды [напитки]», в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку вводит потребителя в заблуждение относительно природного происхождения данного товара.

В возражении, поступившем 10.01.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.09.2022, отметив, что Цагвери является местом нахождения заявителя «TSAGVERI» LLC (ООО «Цагвери») и, действительно, неохраноспособно, однако, заявитель подтверждает право на производство товаров природного происхождения в поселке Цагвери. Учитывая, что слово «ЦАГВЕРИ» не является единственным элементом заявленного обозначения, то ему может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака с исключением из самостоятельной правовой охраны такого элемента.

Также заявитель сообщил, что является единственным предприятием, которое в районе Цагвери в соответствии с лицензией, выданной Агентством Окружающей среды в соответствии с Законом Грузии, занимается извлечением из существующих водных месторождений минеральной воды и ее поставкой на потребительский рынок. Кроме того, заявленное обозначение зарегистрировано патентным ведомством Грузии (Сакпатенти) за номером № 34511, а в соответствии с международной регистрацией № 1651778 получена охрана на территории Белоруссии и Казахстана.

На основании изложенного заявитель просил предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1651778 в отношении всех заявленных товаров 05 и 32 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие материалы (в копиях):

1. Обращение от 26.08.2021 ООО «Цагвери» в Министерство Культуры, спорта и молодежи Грузии за выдачей разрешения использовать слово «Цагвери» в

составе товарного знака в качестве неохраняемого элемента, с переводом на русский язык.

2. Письмо № 00022057 от 03.09.2021 Министерства Культуры, спорта и молодежи Грузии, в котором выражено согласие на использование слова «TSAGVERI» / «Цагвери» в качестве неохраняемого элемента товарного знака, регистрируемого для товаров 05 и 32 классов МКТУ, с переводом на русский язык.

3. Приказ № 105/С от 28.01.2015 о передаче заявителю права на добычу полезных ископаемых за № 100091, выданной Национальным Агентством охраны окружающей среды, с переводом на русский язык.

4. Лицензия ИК 226 109 243 от 28.01.2015 на добычу минеральной воды в районе п.г.т. Цагвери сроком на 25 лет до 17.07.2033, выданная на имя заявителя, с переводом на русский язык.

5. Приказ № 308С от 10.03.2015 об утверждении плана освоения полезных ископаемых по лицензии, выданной на имя заявителя, с переводом на русский язык.

6. Приказ № И-21С от 18.01.2017 об утверждении эксплуатационных запасов Цагверского месторождения минеральных вод, с переводом на русский язык.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 15.03.2023, заявителем представлены следующие дополнительные материалы (в копиях):

7. Скриншоты предложений к продаже минеральной воды «TSAGVERI» / «ЦАГВЕРИ» в сети Интернет.

8. Свидетельство о регистрации продукции от 11.04.2022 в отношении воды минеральной природной лечебно-столовой питьевой, гидрокарбонатной, магниево-кальциево-натриевой газированной «Цагвери» в бутылках, розлив производится на месте добычи из скважин Цагверского месторождения минеральных вод.

9. Контракт от 16.05.2022 и спецификации к нему о поставке заявителем продукции в Российскую Федерацию – воды минеральной природной лечебно-столовой питьевой «Цагвери».

10. Инвойсы и упаковочный лист к контракту от 16.05.2022.

11. Международная товарно-транспортная накладная (CMR).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации (21.10.2021) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (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;

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, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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 по международной регистрации № 1651778 представляет собой



комбинированное обозначение «**ЦАГВЕРИ** ОКУНИСЬ В ПРИРОДУ», включающее слово «ЦАГВЕРИ», выполненное в оригинальной графике, надпись «ОКУНИСЬ В ПРИРОДУ», выполненную стандартным шрифтом небольшого размера и размещенную под словом «ЦАГВЕРИ», а также элемент в виде стилизованного изображения ветки папоротника, размещенный в верхней части обозначения. Все элементы выполнены в синем цвете на белом фоне. Правовая охрана знака по международной регистрации № 1651778 испрашивается на территории Российской Федерации для товаров 05 класса МКТУ – «mineral waters for medical purposes» / «минеральные воды для лечебных целей» и товаров 32 класса МКТУ – «mineral water [beverages]; carbonated water / aerated water; table waters; waters [beverages]» / «минеральная вода [напитки]; газированная вода / аэрированная вода; столовые воды; воды [напитки]».

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

Словесный элемент «Цагвери» представляет собой наименование поселка городского типа (даба) в муниципалитете Боржоми Самцхе-Джавахетского региона Грузии. В посёлке – несколько источников целебных минеральных вод.

Данный поселок известен не только в Грузии, но и за его пределами, и эта известность связана со статусом данной местности в качестве климато-бальнеологического курорта (Большая медицинская энциклопедия, 1970 –

https://big_medicine.academic.ru/678/ЦАГВЕРИ, Большая советская энциклопедия, 1969—1978 гг. – <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/148337/Цагвери>).

Таким образом, для испрашиваемых товаров 05 и 32 классов 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.

Заявитель не оспаривает правомерность отнесения элемента «ЦАГВЕРИ» к неохраняемым элементам и просил предоставить правовую охрану комбинированному знаку по международной регистрации № 1651778 в целом, с указанием элемента «ЦАГВЕРИ» в качестве неохраняемого в отношении испрашиваемых товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Вместе с тем основанием для отказа в предоставлении правовой охраны знаку заявителя послужил вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса как способного вводить потребителей в заблуждение относительно естественного происхождения товара, указанного в перечне регистрации, о чем заявитель был уведомлен в предварительном решении об отказе.

Действительно, сведения в отношении курортного поселка «ЦАГВЕРИ» позволяют сделать вывод о возможности его служить указанием места происхождения товаров, имеющих природное происхождение. Данный вывод в полной мере относится к товарам 05 и 32 класса МКТУ испрашиваемого заявителем перечня.

С целью подтверждения того, что имеющиеся ассоциации о природном происхождении продукции соответствуют действительности, заявитель предоставил материалы (1-11), анализ которых показал следующее.

На имя заявителя Национальным Агентством охраны окружающей среды Грузии выдана лицензия ИК 226 109 243 от 28.01.2015 на добычу минеральной воды в районе п.г.т. Цагвери сроком на 25 лет до 17.07.2033 (4). Скважины расположены в Цагверском месторождении минеральных вод. План освоения полезных ископаемых

и эксплуатационные запасы Цагверского месторождения минеральных вод утверждены приказами от 10.03.2015 и от 18.01.2017 (5, 6).

На территорию Российской Федерации минеральная вода поставляется согласно контракту от 16.05.2022 (9). В соответствии со свидетельством о регистрации продукции от 11.04.2022 (8) вода «ЦАГВЕРИ» изготовителя ООО «ЦАГВЕРИ» («TSAGVERI» LLC), предлагаемая к продаже на территории Российской Федерации (7), добывается из скважин Цагверского месторождения минеральных вод.

Согласно письму Министерства Культуры, спорта и молодежи Грузии (2), указанным государственным органом выражено согласие на использование слова «TSAGVERI» / «Цагвери» в качестве неохраняемого элемента товарного знака, регистрируемого на имя заявителя для товаров 05 и 32 классов МКТУ.

В связи с изложенным у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения способным вводить потребителя в заблуждение относительно свойств испрашиваемых товаров 05 и 32 классов 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 10.01.2023, отменить решение Роспатента от 26.09.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1651778 в отношении товаров 05 класса МКТУ «mineral waters for medical purposes» и товаров 32 класса МКТУ «mineral water [beverages]; carbonated water / aerated water; table waters; waters [beverages]» с указанием слова «ЦАГВЕРИ» в качестве неохраняемого элемента.