

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 поступившее 09.02.2023 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1640743 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «Turan» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 17.11.2021 за № 1640743 в отношении товаров 32 класса МКТУ на имя Товарищество с ограниченной ответственностью «Азия Су Компаниясы», Республика Казахстан (далее – заявитель).

Роспатентом принято решение от 12.10.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1640743 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ.

В предварительном решении от 30.05.2022 было указано, что знак по международной регистрации №1640743 не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, пункту 3 статьи 1497 Кодекса. Указанное было обосновано тем, что словесное обозначение «TURAN» представляет собой название географического объекта: Туран — река в России, протекает в Пий-Хемском кожууне Тывы. Левый приток Уюка (<https://waterresources.ru/reki/turan-pritok-uyuka/>). На правом берегу находится город Туран - центр Пий-Хемского района (кожууна) (<https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/4610-Turan.html>). Таким образом, являясь названием

географического объекта, обозначение «TURAN» способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, поскольку заявитель находится в г. Кокшетау Акмолинской области, Казахстан. Кроме того, для таких товаров, как «Aperitifs, non-alcoholic; lithia water, seltzer water; soda water; waters (beverages); aerated water; mineral water [beverages]; table waters», словесный элемент "TURAN" может восприниматься как указание на географический объект, в котором осуществляется добыча/производство природной минеральной воды, а также на природное происхождение указанных товаров, в связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных товаров 32 классов на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как вводящее потребителя в заблуждение относительно природного происхождения таких товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- население города Туран, расположенного в республике Тыва, по данным на 2021 год составляет 5044 человека. Данный город не известен ни на мировом, ни на российском рынке в связи с какими-либо товарами или услугами;

- река Туран, на которой располагается город, имеет длину всего 40 километров и также не обладает широкой известностью. Кроме того, какой-либо информации о том, что вода реки обладает определенными свойствами и используется для производства напитков, включенных в 32 класс МКТУ, в ходе поиска в сети Интернет найдено не было;

- в рассматриваемом случае слово «Turan» представляет собой малоизвестное географическое название, в силу чего не может восприниматься российскими потребителями как топоним, указывающий на место происхождения заявленных товаров. Обозначение не будет вводить потребителя в заблуждение, поскольку ни город Туран, ни река, на которой он находится фактически не известны обычным потребителям, а вода реки Туран не обладает какими-либо свойствами;

- представляется крайне маловероятным, что слово «Turan», выполненное буквами латинского алфавита, будет восприниматься российскими потребителями как указание на расположенный на территории России географический объект;

- заявителю принадлежит знак по международной регистрации №1217530, включающий охраноспособный словесный элемент «Turan»;

- товары, маркированные обозначением "Turan", предлагаются к продаже на территории Российской Федерации в течение длительного времени, при этом продажа таких товаров началась задолго до даты регистрации товарного знака № 1640743. Продажа товаров производится посредством российских представительств, в частности, ООО «ГЛОБАЛ БЕВЕРЕДЖЕС», ООО «ТУРАН ВОЛГА»;

- о продолжительном присутствии товаров "Turan" на российском рынке свидетельствуют, в частности, копии договоров поставки напитков, в том числе, под маркой "TURAN", между АО "Кокшетауские минеральные воды" и ООО "Восток", ООО «ТУРАН», ООО «ТУРАН ВОЛГА», ООО «МАРВЕЛЬ», ООО «Голден Груп Студия», ООО «Б-Трейдинг», ООО «Виттория Гурмэ», ООО «ВодоХлеб», ООО «ЭКО КАЗАНЬ ЭКСПРЕСС», ООО «Столичная торговая компания», ООО «Тринити», копия договоров на размещение рекламных материалов в каталоге «Глобус Гурмэ», копия договора комплексного оказания услуг между ООО "ГЛОБАЛ БЕВЕРЕДЖЕС" и ООО "Темполайн Логистика", по которому ООО "Темполайн Логистика" оказывает ООО "ГЛОБАЛ БЕВЕРЕДЖЕС" комплекс складских и сопутствующих услуг в целях приема, хранения, обработки товаров заказчика (в том числе продукции "TURAN) в складских помещениях на территории, расположенной в г. Домодедово, а также организации их доставки покупателям, рекламный материал компании "Водохлеб", в том числе, в отношении холодного чая "TURAN" и т.д. Продукция "TURAN" в настоящее время представлена в интернет-магазинах Моснапитки.ru, крупнейших интернет-магазинах в России – OZON, Wildberries, Яндекс Маркет;

- в сети Интернет также имеется значительное количество отзывов покупателей о продукции "TURAN", датированных до даты международной регистрации, что также свидетельствует об известности товаров заявителя в России;

- воде "TURAN" также посвящен отдельный сайт <https://turanwater.com/>, доступный, в том числе, на русском языке. Доменное имя turanwater.com было зарегистрировано 18.01.2016 г. Кроме того, компании "ТУРАН ВОЛГА", которая является дистрибьютером заявителя по Приволжскому Федеральному округу,

принадлежит сайт <https://turanwater.ru/>, также посвященный воде "TURAN". Данное доменное имя было зарегистрировано 06.11.2019 г.;

- вышеизложенное также подтверждает, что товары под маркой "TURAN" были известны российским потребителям задолго до даты международной регистрации №1640743. Кроме того, согласно информации, представленной на вышеуказанных сайтах, вода "TURAN" получила более 20 республиканских и международных наград за безупречное качество. Традиционно вода «TURAN» получает высшую награду за качество и природный состав минералов от престижной европейской экспертизы Monde Selection (International Quality Institute). Также "TURAN" получила сертификат качества всемирно известного Института Фрезениус SGS Institut Fresenius, который уже более 160 лет проверяет качество продуктов питания со всего мира. SGS Institut Fresenius проверяет не только воду в бутылке, но и весь производственный цикл: полный контроль от скважины до розлива;

- поскольку продукция под обозначением "TURAN" представлена на российском рынке на протяжении более 10 лет, потребителям соответствующих товаров, без сомнения, известны товары под заявленным обозначением этой компании;

- таким образом, вышеприведенные аргументы и прилагаемые материалы и документы свидетельствуют о том, что в результате его использования на территории Российской Федерации заявленное обозначение "Turan" приобрело различительную способность среди российских потребителей в отношении товаров 32 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.10.2022 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1640743 на территории Российской Федерации в отношении товаров 32 класса МКТУ «aperitifs, non-alcoholic; lithia water, seltzer water; soda water; waters (beverages); aerated water; mineral water [beverages]; table waters; kvass [non-alcoholic beverage]; cocktails, non-alcoholic; beer-based cocktails; lemonades; non-alcoholic beverages; isotonic beverages; non-alcoholic honey-based beverages; rice-based beverages, other than milk substitutes; soya-based beverages, other than milk substitutes; aloe vera drinks, non-alcoholic; whey beverages; protein-enriched sports beverages; soft drinks; non-alcoholic beverages flavored with coffee; non-alcoholic beverages flavored with tea; non-alcoholic fruit juice beverages; fruit nectars, non-alcoholic; orgeat; beer; ginger beer; malt beer; powders for effervescing beverages;

sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; syrups for lemonade; syrups for beverages; smoothies; tomato juice [beverage]; cider, non-alcoholic; vegetable juices [beverages]; fruit juices; preparations for making aerated water; non-alcoholic essences for making beverages; preparations for making beverages; must; grape must, unfermented; beer wort; malt wort; pastilles for effervescing beverages; sherbets [beverages]; non-alcoholic fruit extracts; extracts of hops for making beer; essences for making beverages» («аперитивы безалкогольные; литиевая вода, сельтерская вода; газированная вода; воды (напитки); газированная вода; минеральная вода [напитки]; столовая вода; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; безалкогольные напитки; изотонические напитки; безалкогольные напитки на основе меда; напитки на основе риса, кроме заменителей молока; напитки на основе сои, кроме заменителей молока; безалкогольные напитки с алоэ вера; напитки из сыворотки; спортивные напитки, обогащенные белком; безалкогольные напитки; безалкогольные напитки со вкусом кофе; безалкогольные напитки, ароматизированные чаем; безалкогольные напитки из фруктовых соков; фруктовые нектары безалкогольные; оргит; пиво; имбирное пиво; солодовое пиво; порошки для шипучих напитков; сарсапарилья [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонада; сиропы для напитков; смузи; томатный сок [напиток]; сидр безалкогольный; овощные соки [напитки]; фруктовые соки; препараты для приготовления газированной воды; безалкогольные эссенции для приготовления напитков; препараты для приготовления напитков; сусло; виноградное сусло, неферментированное; пивное сусло; солодовое сусло; пастилки для шипучих напитков; шербеты [напитки]; безалкогольные фруктовые экстракты; экстракты хмеля для приготовления пива; эссенции для приготовления напитков»).

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы (копии):

1. Решение Роспатента;
2. Уведомление о предварительном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1640743 от 30.05.2022;

3. Материалы договора от 23.04.2021 и дополнительного соглашения от 27.05.2021 между ООО "ГЛОБАЛ БЕВЕРЕДЖЕС" и АО «Кокшетауские минеральные воды»;
4. Справки о регистрации АО "Кокшетауские минеральные воды";
5. Материалы договора дистрибуции от 26.08.2020 г. между ТОО "Азия Су Компаниясы" и ООО "ТУРАН ВОЛГА";
6. Материалы договоров поставки напитков между АО "Кокшетауские минеральные воды" и ООО "Восток" от 30.11.2015 г., 10.05.2016 г., 30.09.2016 г.;
7. Материалы контракта на поставку напитков между АО "Кокшетауские минеральные воды" и ООО "Туран" от 21.06.2010 г. и 25.07.2013 г.;
8. Материалы договора поставки напитков между ООО "ТУРАН ВОЛГА" и ООО "Марвель" от 07.09.2020 г.;
9. Материалы договора поставки напитков между ООО "Марвель" и ООО "Голден Групп Студия" от 13.11.2020 г.;
10. Материалы договора поставки напитков между ООО "Марвель" и ООО "Б-Трейдинг" от 20.11.2020 г.;
11. Материалы договора поставки напитков между ООО "Марвель" и ООО "Виттория Гурмэ" от 26.11.2020 г.;
12. Материалы договора поставки напитков между ООО "Марвель" и ООО "ВодоХлеб" от 01.03.2021 г.;
13. Материалы договора поставки напитков между ООО "Марвель" и ООО "ЭКО КАЗАНЬ ЭКСПРЕСС" от 01.03.2021 г.;
14. Материалы договора поставки напитков между ООО "Глобал Бевереджес" и ООО "Столичная торговая компания" от 14.10.2021 г.;
15. Материалы договора поставки напитков между ООО "Глобал Бевереджес" и ООО "Тринити" от 23.08.2021 г.;
16. Материалы договора между ООО "Глобал Бевереджес" и ООО "Кастом Пабблишинг Групп" на размещение рекламных материалов в рекламном каталоге "ГЛОБУС ГУРМЭ" от 30.09.2021 г. и счет к нему;

17. Материалы договора между ООО "Глобал Бевереджес" и ООО "Экситон" на создание рекламно-информационной статьи в отношении минеральной воды "TURAN" от 12.10.2021 г.;
18. Материалы договора комплексного оказания услуг от 25.06.2021 г. между ООО "ГЛОБАЛ БЕВЕРЕДЖЕС" и ООО "Темполайн Логистика";
19. Рекламный материал компании "Водохлеб";
20. Раздаточные материалы, представленные на выставке "ПРОДЭКСПО" в 2021 г.;
21. Каталог продукции "Глобус Гурмэ" 2021-2022 гг.;
22. Фотография с бизнес-конференции, проведенной в октябре 2020 г. в отеле Lotte в г. Самара;
23. Накладные, подтверждающих передачу товаров от ООО "ГЛОБАЛ БЕВЕРЕДЖЕС" к ИП Виноградовой С.В. от 23.06.2021 г.;
24. Накладные, подтверждающих передачу товаров от ООО "ГЛОБАЛ БЕВЕРЕДЖЕС" к ООО "Столичная торговая компания" от 18.11.2021 г.;
25. Накладных, подтверждающих передачу товаров от АО "Кокшетауские минеральные воды" к ООО "ТУРАН" от 12.02.2014 г., 25.04.2014 г., 07.04.2014 г., 02.06.2014 г., 23.06.2014 г., 10.06.2014 г., 25.09.2014 г., 05.11.2014 г., 24.11.2014 г., 16.12.2014 г., 22.12.2014 г.;
26. Накладные, подтверждающих передачу товаров от АО "Кокшетауские минеральные воды" к ООО "ТУРАН" от 19.01.2015 г., 16.03.2015 г.;
27. Накладные, подтверждающих передачу товаров от АО "Кокшетауские минеральные воды" к ООО "Восток" от 18.01.2016 г., 21.04.2016 г., 30.05.2016 г., 10.06.2016 г., 24.11.2016 г., 15.12.2016 г.;
28. Накладные, подтверждающих передачу товаров от АО "Кокшетауские минеральные воды" к ООО "Восток" от 13.01.2017 г., 01.02.2017 г., 02.03.2017 г., 24.03.2017 г., 29.03.2017 г., 05.05.2017 г., 17.05.2017 г.;
29. Фотографии полок магазинов с напитками "TURAN";
30. Распечатки с отзывами о продукции «Turan».

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 08.04.2023 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 12.10.2022».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 08.04.2023. Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.06.2023 по делу № СИП–643/2023 (далее – решение Суда) требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 08.04.2023 отменено. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 09.02.2023 на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1640743.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.02.2024 по делу №СИП-643/2023 (далее – Постановление Президиума суда) решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной регистрации (17.11.2021) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпунктом 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.

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.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования;

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.

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.

Словесному знаку «Turan» по международной регистрации № 1640743 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, согласно Решению Роспатента, перечень товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1640743, содержит повторяющуюся позицию «preparations for making aerated water». Указанное заявителем не оспаривается, согласно возражению, заявитель просит исключить дублирующую позицию из заявленного перечня товаров 32 класса МКТУ.

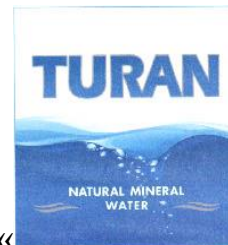
При повторном рассмотрении возражения о несоответствии знака по международной регистрации №1640743 требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, с учетом доводов, указанных Судом по интеллектуальным правам, изложенных в решении от 05.10.2023 и постановлении от 02.02.2024, коллегия пришла к следующему.


Обозначение «Turan» не является широко известным российскому потребителю географическим объектом в качестве места производства товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1640743.

Само по себе упоминание географического названия в общедоступных источниках информации не может свидетельствовать о его известности потребителям товаров, маркированных соответствующим обозначением, и об ассоциировании потребителями такого обозначения с географическим названием.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что обозначение «Turan» не воспринимается российским потребителем как топоним, указывающий на место происхождения товаров или место нахождения его производителя, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, отсутствуют основания для признания знака по международной регистрации №1640743 в отношении товаров 32 класса МКТУ не соответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса ввиду его фантазийного характера.



Кроме того, коллегия учла наличие у заявителя прав на знак «» по международной регистрации №1217530, в котором словесный элемент «TURAN» относится к охраняемым элементам знака, а также указание Суда по интеллектуальным правам на необходимость соблюдения принципа правовых ожиданий от действий административных органов, из которого вытекает необходимость обеспечения предсказуемости решений Роспатента, предполагающего одинаковую оценку фактических обстоятельств. При этом, Судом по интеллектуальным правам указал: «элементы, которые единожды Роспатент признал обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих различительной способностью».

Также коллегия проанализировала документы, представленные заявителем в подтверждение приобретенной различительной способности знака по международной регистрации №1640743.

В частности, материалы возражения содержат договоры на поставку товаров от заявителя (либо аффилированного с ним лица АО «Кокшетауские минеральные воды») в адрес различных юридических лиц (ООО «Глобал Бевереджес», ООО "Восток", ООО «ТУРАН», ООО «ТУРАН ВОЛГА», ООО «МАРВЕЛЬ», ООО «Голден Груп Студия», ООО «Б-Трейдинг», ООО «Виттория Гурмэ», ООО «ВодоХлеб», ООО «ЭКО КАЗАНЬ ЭКСПРЕСС», ООО «Столичная торговая компания», ООО «Тринити»). В подтверждение известности российскому потребителю знака по международной регистрации №1640743 заявителем представлены копия договоров на размещение рекламных материалов в каталоге «Глобус Гурмэ», копия договора комплексного оказания услуг между ООО "ГЛОБАЛ БЕВЕРЕДЖЕС" и ООО "Темполайн Логистика", по которому ООО "Темполайн Логистика" оказывает ООО "ГЛОБАЛ БЕВЕРЕДЖЕС"

комплекс складских и сопутствующих услуг в целях приема, хранения, обработки товаров заказчика (в том числе, продукции "TURAN) в складских помещениях на территории, расположенной в г. Домодедово, а также организации их доставки покупателям, рекламный материал компании "Водохлеб». Заявителем представлены данные о том, что продукция "TURAN" представлена в интернет-магазинах Моснапитки.ru, OZON, Wildberries, Яндекс Маркет. Материалы возражения содержат значительное количество отзывов покупателей в сети Интернет о продукции "TURAN". Воде "TURAN" посвящен сайт <https://turanwater.com/>, доступный, в том числе, на русском языке, при этом доменное имя turanwater.com было зарегистрировано 18.01.2016. Кроме того, компании "ТУРАН ВОЛГА", которая является дистрибьютером заявителя по Приволжскому Федеральному округу, принадлежит сайт <https://turanwater.ru/>, также посвященный воде "TURAN" (данное доменное имя было зарегистрировано 06.11.2019). Согласно информации, представленной на вышеуказанных сайтах, вода "TURAN" получила более 20 республиканских и международных наград за безупречное качество. Вода «TURAN» получала высшую награду за качество и природный состав минералов от европейской экспертизы «Monde Selection (International Quality Institute)». Заявитель получил сертификат качества от Института Фрезениус SGS Institut Fresenius за воду, маркированную обозначением "TURAN». С учетом вышеизложенного, следует констатировать высокую степень известности знака по международной регистрации №1640743, используемого в качестве средства маркировки продукции заявителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.02.2023, отменить решение Роспатента от 12.10.2022, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1640743.