

**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СОВЕТ  
РЕШЕНИЕ**

19 июля 2023 года

г. Астана



Коллегия Апелляционного совета при Министерстве юстиции Республики Казахстан (далее – Коллегия) в составе заместителя председателя коллегии Абдреевой Ш.Т., членов коллегии Исмагулова А.М., Керейтбаевой Л.Р., Курмангалиева С.Т., Қосыбай Д.С., при секретаре Талиповой А.М., с участием представителя Компании ООО «Третий кран» (RU) Куренкеевой А.М. (далее – Заявитель), представителя ИП «Живая вода» Шакуановой А.Е. (далее – Владелец), представителя РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» МЮ РК Накенова А.М., (далее – экспертная организация), рассмотрев возражение против регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 72534, 75911, 78911 на имя ИП «Живая вода» (KZ) в отношении товаров и услуг 7, 11, 35 и 40 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ),

**УСТАНОВИЛА:**


**1. Предмет спора**

На рассмотрение Апелляционного совета 27 октября 2022 года поступило



возражение против регистрации товарных знаков «  », «  »,

**ЗКРАН**

«  » по свидетельствам №№ 72534, 75911, 78911 на имя ИП «Живая вода» (KZ) в отношении товаров и услуг 7, 11, 35 и 40 классов МКТУ.

**2. Позиция Заявителя**

По мнению Заявителя, регистрация оспариваемых товарных знаков осуществлена в нарушение требований действующего законодательства и подлежит признанию недействительной по следующим основаниям.

Согласно пункту 2 статьи 23 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон), регистрация товарного знака может



быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия, если она произведена на имя представителя того, кто является владельцем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в одной из стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности, без разрешения последнего. Возражение против регистрации товарного знака по указанному в настоящем пункте основанию вправе подать в уполномоченный орган владелец (правообладатель) товарного знака, зарегистрированного в одной из стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности».

Согласно подпункту 1) пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов, обозначений являющихся ложными или способными ввести в заблуждение относительно товара или его изготовителя, услуги или лица, предоставляющего услуги, а также наименований географических объектов, способных ввести в заблуждение относительно места производства товара.

Заявитель сообщает, что Компания «Третий кран» предлагает представителям малого и среднего предпринимательства новый работающий бизнес – продажа питьевой воды через автоматы по очистке и продаже воды в тару потребителя.

Аппараты для воды предназначены для установки в многоквартирных домах, общежитиях, офисных и бизнес центрах, аптеках, продуктовых магазинах, рынках и работают в круглосуточном режиме. Аппараты для воды активно распространяются по всей территории Казахстана и на сегодняшний день успешно работают во многих городах.

Также Заявителем было сообщено, что компания Заявителя предлагает представителям малого и среднего предпринимательства:


- свой опыт работы в виде технических, организационных и маркетинговых консультаций по запуску и развитию данного бизнеса по продаже питьевой воды в тару потребителя;
- оборудование собственного производства: автоматы и аппараты по очистке и продаже питьевой воды, вендинговые терминалы для воды, водоматы воды, автоматы фильтрованной воды, автоматические киоски со встроенной системой очистки и продаже питьевой воды в тару потребителя;
- новые отраслевые решения в области производства вендинговых аппаратов по продаже питьевой воды.

Товарные знаки Заявителя:

- «**ТРЕТИЙ КРАН**» по свидетельству № 397116 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков Российской Федерации 22 декабря 2009 года с приоритетом от 12 декабря 2007 года в отношении товаров 11 и 40 классов МКТУ;






- «» (изобразительный) по свидетельству № 845268 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков Российской Федерации 23 декабря 2021 году с приоритетом от 12 декабря 2021 года в отношении товаров 07, 11 и 40 классов МКТУ.

- «**3kran.ru**» по свидетельству № 872036 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков Российской Федерации 1 июня 2022 года с приоритетом от 4 августа 2021 года в отношении товаров 07, 11, 32, 35, 36, 39, 40, 42 и 43 классов МКТУ на имя Нода Александр Сергеевич.


Заявитель обращает внимание Коллегии на то, что владелец товарного знака «**3kran.ru**» - Нода Александр Сергеевич – является учредителем ООО «Третий кран».

Оспариваемые товарные знаки:




- «» по свидетельству № 72534 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан 16 марта 2021 году с приоритетом от 17 августа 2020 года в отношении товаров и услуг 7, 11, 35 и 40 классов МКТУ;





- «» по свидетельству № 75911 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан 12 ноября 2021 году с приоритетом от 7 апреля 2021 года в отношении товаров и услуг 07, 11, 35 и 40 классов МКТУ;

- «**3KРАН**» по свидетельству № 78911 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан 7 июня 2022 году с приоритетом от 2 ноября 2021 года в отношении товаров и услуг 07, 11, 35 и 40 классов МКТУ;

Заявителем была приведена сравнительная таблица:

Товарные знаки Заявителя	Оспариваемые товарные знаки
<b>ТРЕТИЙ КРАН</b>	
Словесные элементы представлены в виде словосочетания выполненных одной строкой прописными буквами кириллического алфавита стандартным	Комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «ТРЕТИЙ» и «КРАН» расположенных друг под другом, выше которых расположен




шрифтом в черном цвете состоящим из двух слов «ТРЕТИЙ» и «КРАН».	изобразительный элемент. Словесные элементы представлены в виде словосочетания выполненных прописными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом в синем цвете. Изобразительный элемент выполнен голубым цветом в виде очертания трех изливов смесителя, в котором два из которых одинаковы по высоте, тот что в центре выше.
Классы МКТУ: 11, 40	Классы МКТУ: 07, 11, 35, 40
Св № 397116 приоритет от 12 декабря 2007 года Государственный реестр ТЗ РФ	Св № 72534 приоритет от 17 августа 2020 года Государственный реестр ТЗ РК
	
Внешняя форма обозначения представлена в виде окружности, в центре которой расположена геометрическая фигура в виде капли белого цвета. Окружность выполнена в цветовой гамме: синий, светло-синий и голубой. Центром симметрии является центр окружности. Капля в центре окружности символизирует очищенную воду.	Внешняя форма обозначения представлена в виде окружности, в центре которой расположена геометрическая фигура в виде капли белого цвета. Окружность выполнена в цветовой гамме: синий, светло-синий и голубой. Центром симметрии является центр окружности. Капля в центре окружности символизирует очищенную воду.
Классы МКТУ: 07,11,40	Классы МКТУ: 07,11,35 и 40
Св № 845268 приоритет от 12 марта 2021 года Государственный реестр ТЗ РФ	Св № 75911 приоритет от 7 апреля 2021 года Государственный реестр ТЗ РК
<b>3kran.ru</b>	<b>3KRAH</b>
Словесное обозначение состоит из цифры 3 в начале обозначения, за которым следует слово kran затем знак препинания точка, далее элемент ru. Все элементы обозначения выполнены одной строкой строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черном цвете.	Словесное обозначение состоит из цифры 3 в начале обозначения, за которым следует слово kran. Все элементы обозначения выполнены одной строкой прописными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черном цвете.
Классы МКТУ: 07, 11, 32, 35, 36, 39, 40, 42 и 43	Классы МКТУ: 07, 11, 35, 40
Св № 872036 приоритет от 4 августа 2021 года Государственный реестр ТЗ РФ	Св № 78911 приоритет от 2 ноября 2021 года Государственный реестр ТЗ РК

Также Заявитель провел сопоставительный анализ по результатам которого было выявлено, что противопоставленные товарные знаки являются сходными визуально (графика), по фонетике и по семантике.






Заявитель сообщил, что оспариваемый товарный знак «» зарегистрирован 16 марта 2021 года на имя ИП «Вяткин Вячеслав Владимирович» (RU), РФ, г. Пермь, Чернышевского, д. 15А, кв. 225.

Согласно Договору уступки исключительного права от 28 июля 2021 года, владельцем товарного знака является ИП «Живая вода» (KZ).


Заявитель сообщил, что Вяткин Вячеслав Владимирович был знаком с товарными знаками Заявителя задолго до того как зарегистрировал обозначение



«» на свое имя. Свидетельством тому является представленный Заявителем договор поставки оборудования от 3 февраля 2014 года, заключенный между Заявителем и ООО «Новые технологии», в лице директора Вяткина Вячеслава Владимировича.

Также Заявитель сообщил, что для ознакомления были представлены паспорта изделия, начиная с октября 2017 года на автоматы по очистке и продаже питьевой воды в розлив. На всех представленных для ознакомления паспортах изделий Заявителя продавцом товара является ООО «Торговый дом



«Третий кран», а также имеется изображение товарного знака «».

Заявитель сообщил, что ИП «Вяткин Вячеслав Владимирович» до регистрации товарного знака был знаком с товарными знаками Заявителя и зарегистрировал на территории Казахстана тождественные и сходные до степени смешения, со знаками Заявителя оспариваемые товарные знаки.

Заявитель довел до сведения Коллегии, что является владельцем товарных знаков, имеющих более ранние приоритеты регистрации на территории РФ.

Также Заявитель сообщил, что оспариваемые товарные знаки сходны до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 7, 11, 35 и 40 классов МКТУ с противопоставленными товарными знаками Заявителя.

Было отмечено, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров в силу наличия у него сходства с товарными знаками Заявителя.

Заявителем в дополнение были представлены документы, подтверждающие коммерческие взаимоотношения между ООО «Новые



технологии» в лице директора Вяткиным Вячеславом Владимировичем и ООО «Третий кран».

На основании вышеизложенного, Заявитель просит признать



недействительной регистрацию товарных знаков « », « », « »,

**3KCRAN**

« » по свидетельствам №№ 72534, 75911, 78911 на имя ИП «Живая вода» (KZ) в отношении товаров и услуг 7, 11, 35 и 40 классов МКТУ, как осуществленную в нарушение требований, установленных пункта 2 статьи 23 и подпункта 1) пункта 3 статьи 6 Закона.

### 3. Позиция Владельца

Владелец изучив возражение против регистрации вышеупомянутых товарных знаков сообщил о своем несогласии с доводами возражения и приводит следующие аргументы.

Владелец отметил, что заявка на регистрацию товарного знака



« » по свидетельству № 72534 была подана от имени физического лица - Вяткина Вячеслава Владимировича.

Согласно правовому характеру данного вида договора, по договору поставки обязанности покупателя исчерпываются обязанностью принять надлежащий товар и уплатить за него договорную стоимость. Дальнейшее вмешательство поставщика в дела покупателя является неправомерным. Правовые возможности по контролю за действиями покупателя у поставщика отсутствуют.

Договор поставки, упомянутый в Возражении, не может являться основанием для аннулирования регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 72534, 75911, 78911 согласно пункту 2 статьи 23 Закона, так как ни Вяткин Вячеслав Владимирович, ни Владелец, не могут рассматриваться в качестве представителей (дистрибьюторов) ООО «Третий кран» в Республике Казахстан.

На основании вышеизложенного, Владелец считает, что требование Заявителя об аннулировании регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 72534, 75911, 78911 на основании пункта 2 статьи 23 Закона является неправомерным и необоснованным. Упомянутый Заявителем договор поставки от 3 февраля 2014 года не является договором, регулирующим отношения



«владельца товарного знака» и его «дистрибьютора», стороной договора Владелец не является.

Владелец сообщил, что права на товарные знаки носят территориальный характер, поэтому их использование и защита прав на них могут осуществляться в пределах тех государств, где такие права были предоставлены, это означает, что знак охраняется на территории той страны, где он зарегистрирован.

Согласно Закону в Республике Казахстан применяется принцип национальной охраны с учетом конвенционных норм.

Также Владелец отметил, что Республика Казахстан является страной, где действует принцип приоритета поданной заявки. Заявка на товарные знаки Владельца по свидетельствам №№ 72534, 75911, 78911 была подана на регистрацию с приоритетом от 17 августа 2020 года, 7 апреля 2021 года и 2 ноября 2021 года.

В связи с тем, что экспертная организация, проводившая экспертизу на основании Закона и «Правил проведения экспертизы заявок на товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров» (далее – Правила), вынесла по указанным заявкам решение о регистрации, полагается, что оснований препятствующих их регистраций, в том числе приоритетных прав других лиц, обнаружено не было.

Также Владелец сообщил, что в Республике Казахстан охрана товарного



знака « » по свидетельству № 72534 получена первоначальным Владелец, и в последующем его Правопреемником законно.

Владелец считает, позицию Заявителя о наличии у него приоритета на тождественные и сходные до степени смешения товарные знаки на территории РК неправомерной, поскольку по анализам материалов возражения, представленных Владелцу, Заявителем международная заявка о регистрации товарных знаков не подавалась. Конвенционный и выставочный приоритет не оформлялся. В РК Заявитель о регистрации товарных знаков и/или общеизвестных знаков не заявлял.

На основании вышеизложенного, Владелец просит отказать в удовлетворении возражения Заявителя и оставить регистрацию товарных знаков №№ 72534, 75911, 78911 на имя ИП «Живая вода» (KZ), в силе.

#### **4. Позиция экспертной организации**

Представитель экспертной организации довел до сведения членов Коллегии, что 17 августа 2020 года, 7 апреля 2021 года и 2 ноября 2021 года, поданы заявки на регистрацию товарных знаков №№ 72534, 75911, 78911 от



имени ИП «Вяткин Вячеслав Владимирович» и ИП «Живая вода» в отношении товаров и услуг 7, 11, 35 и 40 классов МКТУ.

Также представитель экспертной организации сообщил, что результате полной экспертизы принято решение о регистрации заявленных обозначений в отношении товаров и услуг 7, 11, 35 и 40 классов МКТУ на имя заявителя ИП «Вяткин Вячеслав Владимировича» и ИП «Живая вода» ввиду отсутствия оснований для отказа в регистрации по основаниям статей 6, 7 Закона.

Представитель экспертной организации сообщил, что по товарному знаку № 72534 исключительное право на товарный знак передано ИП «Живая вода» номер и дата государственной регистрации договора: № 04-2021558/14-23 от 28 июля 2021 года, сведения опубликованы в бюллетене №31 от 6 августа 2021 года.

Представитель экспертной организации отметил, что экспертиза проведена в соответствии с требованиями Закона, а также Правил.

В ходе экспертизы проведен поиск в национальной базе Автоматизированной информационной системы «НИИС» и в международной базе Madrid Monitor, а также в интернет ресурсах для установления тождественных/сходных до степени смешения обозначений и знаков.

Также представителем экспертной организации сообщено, что в интернет ресурсах выявлены сведения об использовании сходного до степени смешения обозначения иным лицом – российской компанией «Третий кран» (<https://3voda.ru/>), осуществляющей деятельность в сфере продажи питьевой воды через автоматы по очистке и продажи воды в тару потребителя.

Данное обозначение не противопоставлено экспертизой заявленному обозначению, так как сведения о реализации однородных товаров на территории Казахстана не выявлены, что не подтверждает его известность отечественному потребителю.

Требования Закона распространяются на отношения, возникающие в связи с регистрацией, правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания, географических указаний и наименований мест происхождения товаров в Республике Казахстан.

Таким образом, проверка обозначения на соответствие требованиям статей 6 и 7 Закона осуществляется в пределах территории Республики Казахстан на основании принципа территориальности и статьи 6 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Конвенция).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

Согласно пункту 3 статьи 6 Конвенции знак, надлежащим образом зарегистрированный в какой-либо стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения.



Соответственно, при отсутствии в интернете сведений об известности обозначения на территории Республики Казахстан, не подтверждается способность обозначения ввести в заблуждение казахстанского потребителя относительно изготовителя товаров/услуг.

В случае столкновения интересов, заинтересованные лица обращаются в досудебный и судебные органы в целях исключения недобросовестной конкуренции.

Доводы относительно сходства до степени смешения сопоставленных обозначений подлежат рассмотрению экспертизой исключительно в случаях выявления поданных на регистрацию обозначений с более ранним приоритетом, зарегистрированных товарных знаков, общеизвестных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с оспариваемыми обозначениями, (статья 7 Закона), либо при выявлении тождественных или сходных до степени смешения обозначений, используемыми другими лицами на территории Республики Казахстан в отношении однородных товаров/услуг.

### 5. Выводы Коллегии

Коллегия, рассмотрев материалы дела, заслушав доводы Заявителя, Владельца, экспертной организации, пришла к выводу об удовлетворении



возражения Заявителя против регистрации товарных знаков « \_\_\_\_\_ »,



**ЗКРАН**

« \_\_\_\_\_ », « \_\_\_\_\_ » по свидетельствам №№ 72534, 75911, 78911 на имя ИП «Живая вода» (KZ) в отношении товаров и услуг 7, 11, 35 и 40 классов МКТУ.

Согласно пункту 2 статьи 23 Закона регистрация товарного знака может быть оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия, если она произведена на имя представителя того, кто является владельцем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в одной из стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности, без разрешения последнего. Возражение против регистрации товарного знака по указанному в настоящем пункте основанию вправе подать в уполномоченный орган владелец (правообладатель) товарного знака, зарегистрированного в одной из стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности».

Согласно подпункту 1) пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений являющихся ложными или способными ввести в заблуждение относительно



товара или его изготовителя, услуги или лица, предоставляющего услуги, а также наименований географических объектов, способных ввести в заблуждение относительно места производства товара.

Согласно пункту 25 Правил сходство словесных обозначений определяется путем сравнения с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений определяется на основании таких критериев как: фонетика (звуковое «сходство»), графика (визуальное «сходство») и семантика («сходство» по смыслу).

В соответствии с пунктом 31 Правил оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначения, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового исполнения.

Коллегия приняла во внимание довод Заявителя о имевшихся договорных отношениях между Заявителем и Вяткиным Вячеславом Владимировичем, которые были подтверждены представленными договорами.

Помимо вышеуказанного, Коллегия, сопоставив словесные элементы противопоставленных товарных знаков, обратила внимание на фонетическое, графическое и семантическое сходство между товарными знаками.

Так, в случае произношения двух противопоставленных товарных знаков, фонетически звучание сходно.




Касательно графического сходства Коллегия считает, что несмотря на наличие разных изобразительных элементов в оспариваемых обозначениях и цветового исполнения, они являются сходными, ввиду наличия сходных доминирующих словесных элементов «ТРЕТИЙ КРАН» и «ТРЕТИЙ КРАН».

На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом 1) пункта 5 статьи 41-2 Закона, Коллегия

#### РЕШИЛА:

1. Удовлетворить возражение Заявителя против регистрации товарных



знаков «», «», «» по свидетельствам №№ 72534, 75911, 78911 на имя ИП «Живая вода» (KZ) в отношении товаров и услуг 7, 11, 35 и 40 классов МКТУ.

2. Экспертной организации принять необходимые меры для исполнения настоящего решения.



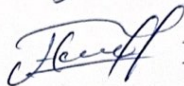
В соответствии с пунктом 9 статьи 41-2 Закона настоящее решение может быть обжаловано в суде города Астаны.

Заместитель председателя коллегии:



Абдреева Ш.Т.

Члены коллегии:



Исмагулов А.М.



Керейтбаева Л.Р.

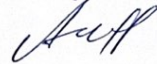


Курмангалиев С.Т.



Қосыбай Д.С.

Секретарь:



Талипова А.М.