

**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.09.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная водная компания», Ставропольский край (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019711727, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ЦХАЛИ**» по заявке №2019711727 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 18.03.2019 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.05.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, основанием для данного решения явилось несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Как указано в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение «ЦХАЛИ» представляет собой транслитерацию буквами кириллического алфавита

грузинского

слова

«წყალო»

(<https://translate.google.ru/?sl=auto&tl=ru&text=წყალო&op=translate>),

которое

переводится на русский язык как «воды» (множественное число от «вода»). Для части заявленных товаров 32 класса МКТУ заявленное обозначение является неохраноспособным, не обладает различительной способностью.

Исходя из семантики слова «ЦХАЛИ», для части товаров 32 класса МКТУ иного вида и свойств заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств заявленных товаров.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие аргументы в защиту регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака:


- в заключении экспертизы отсутствуют сведения о словарном источнике информации, из которого следует, что слово «წყალო» переводится как «воды» и имеет транслитерацию на русский язык как [цхали], ссылка на интернет-перевод не является достоверной;

- вместе с тем заявленное обозначение не имеет какого-либо значения, является фантазийным, при его выборе заявитель имитировал известные российскому потребителю слова «пхали, мхали, тхали, ткемали, цинандали, хинкали, аджапсандали, чахохбили, чкмерули, чакапули, чашушули», ассоциирующиеся с лакомствами и напитками;


- отсутствие у слова «ЦХАЛИ» подтверждается лингвистическим заключением специалиста в области грузинского языка, который на территории Российской Федерации знаком небольшому количеству российских потребителей;


- как следует из представленного лингвистического заключения, слово «წყალო» в переводе с грузинского означает «вода», но транслитерируется как [цкали] или как [цкхали] согласно транскрипции русско-грузинских интернет-разговорников;

- доводы возражения подтверждаются практикой регистраций обозначений, фонетически сходных с транскрипцией слабо известных слов различных языков:

 «**Тани**» по свидетельству №225955 ([пани] – по-гуджаратски «вода»),

«**МАА**» по свидетельству №341384 ([маа] – по-арабски «вода»);

 «**iur**» по свидетельству №547520 и «**ЮР АН**» по свидетельству

№207555 ([юр] – по-армянски «вода»), «» по свидетельству №165503 ([су] – по-турецки «вода»);

- в силу фантазийного характера заявленного обозначения нет оснований для признания его вводящим потребителя в заблуждение относительно товаров 32 класса МКТУ.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019711727 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы, иллюстрирующие доводы возражения (копии):

- Лингвистическое заключение от 25.08.2020 о значении и транслитерации слова «წყალო» [1];

- Распечатки страниц с интернет сайтов-переводчиков и сведения о зарегистрированных товарных знаках по свидетельствам №225955, №341384, №547520, №207555, №165503 [2].

Изучив материалы дела по существу и заслушав представителей заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (18.03.2019) поступления заявки №2019711727 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

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

Исходя из положений пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 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, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаются 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса (см. пункт 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 обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 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 « **ЦХАЛИ** » по заявке №2019711727, поданное на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 18.03.2019, является словесным, выполнено буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Регистрация товарного знака по заявке №2019711727 испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ *«аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе 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 базе 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; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков».

Как справедливо указано в возражении, при восприятии заявленного обозначения «**ЦХАЛИ**» у российского потребителя возникают ассоциации с названиями различных грузинских лакомств и напитков - пхали, мхали, тхали, ткемали и т.п.

Обращение к общедоступным источникам сети интернет показало, что слово «цхали» фонетически созвучно грузинскому слову «წყალი», в переводе означающем «вода» (см. онлайн переводчик Yandex, [https://translate.yandex.ru/?utm\\_source=wizard&text=წყალი&lang=ka-ru](https://translate.yandex.ru/?utm_source=wizard&text=წყალი&lang=ka-ru); <https://translate.google.ru/?sl=auto&tl=ru&text=წყალი&op=translate>). Наличие такого слова в грузинском языке подтверждается и представленным Лингвистическим заключением специалиста в области грузинского языка [1].

Коллегия приняла по внимание довод вышеуказанного заключения [1] о том, что грузинское слово «წყალი» имеет международную транскрипцию [sqali], а его первая буква «წ» не имея точного аналога в русском языке, обозначается буквой [ц], а все слово транслитерируется как [цкали].

Вместе с тем следует констатировать, что грузинские слова в силу наличия в них гортанных сочетаний звуков, сложно различимых и произносимых для российского потребителя, не являющимся носителем грузинского языка, могут быть переданы на письме звукосочетаниями, близкими по звучанию. В данном случае [цкали] и [цхали] являются созвучными, практически неотличимыми для русского


потребителя. При этом для потребителя, знакомого с грузинским языком, обозначение «ЦХАЛИ» вызывает ассоциации именно со словом «წყალი» - вода.

При этом следует констатировать, что «вода» - это с одной стороны «прозрачная бесцветная жидкость, представляющая собой химическое соединение водорода и кислорода», а с другой – вид напитка, см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/25458>.


Для заявленных товаров 32 класса МКТУ «вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые» слово «ЦХАЛИ», означающее «вода», не обладает различительной способностью, является указанием на вид товара согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Для иных заявленных товаров 32 класса МКТУ, не являющихся таким видом напитка как «вода», обозначение «ЦХАЛИ» вводит потребителя в заблуждение относительно товара согласно требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.


Необходимо отметить, что коллегия приняла к сведению приведенные заявителем примеры регистраций товарных знаков, в состав которых, по мнению

заявителя входит транслитерация слова «вода» с различных языков: «  » по

свидетельству №225955 ([пани] – по-гуджаратски «вода»), «М~~А~~А» по

свидетельству №341384 ([маа] – по-арабски «вода»); «  » по

свидетельству №547520 и «  » по свидетельству №207555 ([юр] –

по-армянски «вода»), «  » по свидетельству №165503 ([су] – по-турецки «вода»). Однако анализ правомерности предоставления правовой охраны всем вышеуказанным товарным знакам в рамках рассмотрения настоящего возражения административным порядком не предусмотрен.



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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.05.2020.**