

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 возражение от 24.12.2012, поданное Закрытым акционерным обществом «Шифалы су-производство», Республика Татарстан, с. Ижевка (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011702052, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011702052 с приоритетом от 28.01.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ШИФАЛЫ СУ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 25.09.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пунктам 1,3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что в переводе с татарского на русский язык: «ШИФАЛЫ» означает «целебный (-ая, - ое), «СУ» - вода (см. Русско-татарский

словарь изд. второе, «Таткнигоиздат», Ф.А. Ганиев, Ф.Ф. Гафарова, Казань, 2001 г., <http://tatarstan.ru/about/dictionary.htm>).

Таким образом, в отношении части товаров 32 класса МКТУ, а именно «воды», заявленное обозначение указывает на вид и свойство товара и в целом не обладает различительной способностью. В отношении другой части товаров 32 класса МКТУ, не относящихся к водам, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.12.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель с 1908 производит воду «ШИФАЛЫ СУ»;
- заявленное обозначение приобрело различительную способность, в связи с его использованием более 25 лет;
- заявленное обозначение широко рекламировалось в средствах массовой информации;
- за время использования заявленного обозначения оно стало широко известно и узнаваемо потребителями;
- продукция заявителя удостоена множеством наград.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011702052 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- распечатка свидетельств №115888 «Шифалы Су», №474757 «ШИФАЛЫСУ» [1];
- копию сертификата №00150487 на минеральную воду «ШИФАЛЫ-СУ» от 26.01.1995 г. [2];
- копии этикеток за 1973-2013 года [3];
- распечатки из сети Интернет о заявителе и его продукции [4];

- копию статьи в газете «Республика Татарстан» от 23.09.1999 года о воде «Шифалы су» [5];
- схему правопреемства [6];
- копии выписок из ЕГРЮЛ [7];
- копию свидетельства о постановке на учет юридического лица ЗАО «Шифалы Су»[8];
- копию Устава ЗАО «Шифалы Су - производство»[9];
- копию свидетельства о постановке на учет юридического лица ЗАО «Шифалы Су - производство»[10];
- распечатку Ежеквартального отчета за I квартал 1999 года ОАО «Автомеханический завод»[11];
- копии Договоров купли-продажи за 2003, 2007 года [12];
- копии Договоров поставки за 1993-2010 года [13];
- копию Договора на рекламные услуги 2001 г.[14];
- копию Маркетингового договора №13 от 01.01.2008 г. [15];
- копии Договоров об оказании услуг по продвижению товара за 2009-2010 года [16];
- копии Мировых соглашений о передаче имущества в счет погашения задолженности Дело №А65-8603/2011, №А65-8603/2011, №2-4981/11, №2-5738/11[17];
- Выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества №01/084/2013-208 от 28.03.2013[18];
- копию Договора аренды №2 от 13.09.2012 [19];
- копию Справки от Агентства реализации банковских долгов №3 от 12.03.2013 [20];
- копию Устава ООО «Агентство реализации банковских долгов» [21];
- копию Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества [22];

- опрос Центра аналитических исследований и разработок «Изучение ассоциативного восприятия торговой марки «Шифалы су» целевой аудиторией» от 2013 года [23].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (28.01.2011) поступления заявки №2011702052 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Пунктом 2.3 Правил установлено, что доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ШИФАЛЫ СУ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников (см. Русско-татарский словарь изд. второе, «Таткнигоиздат», Ф.А. Ганиев, Ф.Ф. Гафарова, Казань, 2001 г., <http://tatarstan.ru/about/dictionary.htm>) показал, что слово «шифалы» означает «целебный» (-ая, -ое), «су» - «вода».

Таким образом, действительно в силу своего семантического значения заявленное обозначение в отношении заявленных части товаров 32 класса МКТУ (например: воды) может быть воспринято частью потребителей, владеющей татарским языком в качестве указания на вид и свойства товара, а в отношении другой части заявленных товаров 32 класса МКТУ, заявленное обозначение может ввести в заблуждение относительно вида товаров.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что поскольку большинство российских потребителей не владеет знаниями в области татарского языка, кроме того на общедоступных словарно-справочных Интернет ресурсах (Яндекс.Словари) отсутствует информация о значении слов «ШИФАЛЫ» и «СУ».

Указанное позволяет сделать вывод о том, что российский потребитель будет воспринимать заявленное обозначение как фантазийное. Данные выводы подтверждаются представленным заявителем опросом Центра аналитических исследований и разработок [23], согласно которому большинство респондентов (55,2 %) не знают, как переводится заявленное обозначение с татарского языка.

Кроме того, заявителем представлен ряд документов, свидетельствующих, по его мнению, о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты приоритета товарного знака.

Согласно представленной материалам [3, 6, 13] производителем воды «ШИФАЛЫ СУ» с 1973 по 1988 года был завод «ТАТМИНВОД», в результате приватизации в 1991 -1998 года производителями воды были Малое предприятие «Шифалы су» и Акционерное общество «КамАЗ». В результате слияния в 2003 году было создано ЗАО «Шифалы су», к которому перешло производство указанной воды. Закрытое общество «Шифалы су» производило воду, маркируемую обозначением «Шифалы су», по 2011 и реализовало ее через аффилированные организации (ООО ТД «Шифалы су», ООО «ШИФАЛЫ СУ-ОПТ1», ООО «Шифалы су» и т.д.), что подтверждается представленными документами [7, 10 -16], а также рекламировало свою продукцию в средствах массовой информации [14, 15, 16].

В соответствии с представленными материалами [17-22] в 2011 году все движимое (транспорт) и недвижимое (сооружения, оборудование, скважины) имущество ЗАО «Шифалы су» было передано ООО «Агентство реализации банковских долгов». В свою очередь указанное агентство передало все имущество в аренду сроком на 49 лет ЗАО «Шифалы су – производство», которое по настоящее время продолжает производить воду, маркированную обозначением «ШИФАЛЫ СУ».

Все выше указанное позволяет сделать вывод о том, что заявитель является благонадежным правопреемником и производителем. Кроме того, заявитель является правообладателем товарного знака «ШИФАЛЫСУ» по свидетельству №474757.

Таким образом, имеются основания для вывода о том, что заявленное обозначение воспринимается в качестве фантазийного названия товаров заявителя, а

не характеризующим товары, что позволяет признать заявленное обозначение охраноспособным в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В этой связи, с учетом представленных документов коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 24.12.2012, отменить решение Роспатента от 25.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011702052.