

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.07.2007, поданное ЗАО «Шифалы су», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы от 18.04.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2006707507/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006707507/50 с приоритетом от 17.03.2006 заявлено на регистрацию на имя Закрытого акционерного общества «Шифалы су», с. Ижевка, Республика Татарстан в отношении товаров 5, 32 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного обозначения «ШИФАЛЫ СУ», расположенного на фоне квадрата. Слово «ШИФАЛЫ» выполнено по дуге в верхней части квадрата, слово «СУ» расположено под ним. Согласно описанию, словосочетание «ШИФАЛЫ СУ» в переводе с татарского языка означает «целебная вода».

Решение экспертизы от 18.04.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, приведенных в перечне, мотивированно несоответствием его требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Указанный вывод обоснован тем, что заявленное обозначение «ШИФАЛЫ СУ» в переводе с татарского языка означает «полезная для здоровья, целебная вода» [см. Русско-татарский словарь, «Ташкнигоиздат», Казань, 2001], в связи с чем в отношении товаров 5, 32 и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ будет указывать на вид и свойства выпускаемых товаров и назначение услуг.

В отношении остальных услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение может ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.07.2007 и дополнении от 23.04.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- заявленное обозначение уже было зарегистрировано в качестве товарного знака №115888 в отношении товаров 32 класса МКТУ на имя лица, правопреемником которого является заявитель;
- словосочетание «ШИФАЛЫ СУ» в данном товарном знаке являлось неохраняемым;
- заявка №2006707507/50 была подана в связи с непродлением срока действия товарного знака №115888 и словесное обозначение «ШИФАЛЫ СУ» также заявлено в качестве неохраняемого элемента;
- минеральная вода «ШИФАЛЫ СУ» добывается из природного источника в курортной зоне на территории села Ижевка и известна своими целебными свойствами с конца 19 века;
- заявитель широко использует обозначение «ШИФАЛЫ СУ» в качестве названия минеральной воды, в силу чего обозначение приобрело широкую известность;
- заявителем было проведено анкетирование, результаты которого свидетельствуют, что обозначение «ШИФАЛЫ СУ» ассоциируется у потребителя с минеральной водой конкретного источника, конкретного производителя, гарантирует определенные лечебные свойства воды;
- татарский язык не является широко известным в России, в связи с чем обозначение «ШИФАЛЫ СУ» не является описательным, так как его семантическое значение малоизвестно;
- указанное обстоятельство исключает также введение потребителя в заблуждение.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Устав ЗАО «Шифалы Су»;
2. ГОСТ 13273-88;
3. Листы технического проекта на строительство завода по розливу минеральной воды;
4. Дипломы;
5. Свидетельство на товарный знак №115888;

6. Сведения из сети Интернет «Об итогах российской переписи населения 2002г.»;
 7. С.Ф. Галанин, Ю.Е. Сахабутдинов, А.Л. Фролов, «Ижминводы – Шифалы Су» - старейший курорт Татарстана, Казань, 2001;
 8. Сведения о производстве, продвижении и реализации минеральной воды «ШИФАЛЫ СУ»;
 9. Буклеты санатория «Ижминводы»;
 10. Анкеты и результаты анкетирования;
 11. Образцы рекламных материалов в газетах.
- На заседании коллегии заявителем представлены:
12. Образцы этикеток;
 13. Справка ООО «Торговый дом «Шифалы Су».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (17.03.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, не обладающих различительной способностью или состоящих только из обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер) (пункт 2.3.2.3 Правил).

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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 (пункт 2.5.1 Правил).

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2006707507/50 представляет собой квадрат, в верхней части которого по дуге оригинальным шрифтом написаны слово «ШИФАЛЫ», а под ним - слово «СУ», в переводе с татарского языка означающие «полезная для здоровья, целебная вода» [см. Русско-татарский словарь, «Ташкнигоиздат», Казань, 2001].

Таким образом, с учетом перечня товаров и услуг по заявке №2006707507/50 (минеральная вода, минеральная вода для медицинских целей и услуги по продвижению товаров), словосочетание «ШИФАЛЫ СУ» указывает на вид товара, его свойства и связь услуг 35 класса МКТУ с этими товарами.

Также обозначение «ШИФАЛЫ СУ» следует признать носящим описательный характер и в отношении услуг 35 класса МКТУ, в случае, если данные услуги непосредственно связаны с вышеперечисленными товарами.

В связи с этим, следует признать правомерным вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

В отношении же услуг, не связанных с изготовлением и реализацией минеральной воды, в отношении которых испрашивается регистрация, заявленное обозначение носит ложный характер, что противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Просьба заявителя о включении обозначения «ШИФАЛЫ СУ» в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов не может быть удовлетворена, так как данный элемент является доминирующим и пространственно и по смысловому признаку.

Доводы заявителя о малоизвестности потребителям смыслового значения словосочетания «ШИФАЛЫ СУ» и о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности, позволяющей воспринимать заявленное обозначение как товарный знак заявителя, следует признать неубедительными в силу нижеследующего.

Из представленных источников информации [8, 10, 11, 13] реклама и реализация продукции заявителя происходит, в основном, на территории Татарстана, где татарский язык является достаточно широко известным.

При этом на товарах и в рекламе используется не обозначение по заявке №2006707507/50, а словосочетание «Шифалы Су», выполненное иным шрифтом в другой графике и цвете.

Таким образом, основания для вывода о том, что заявленное обозначение по заявке №2006707507/50 в результате его длительного интенсивного использования заявителем воспринимается потребителями в качестве принадлежащего ему товарного знака, отсутствуют.

Доводы заявителя, изложенные в особом мнении от 25.04.2008, не требуют дополнительного анализа, поскольку содержат мотивы, проанализированные выше.

В соответствии с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.07.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 18.04.2007.