

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 26.08.2020 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 №2019711728, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ТЦХАЛИ**» по заявке №2019711728 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя 18.03.2019 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.04.2020 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как указано в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение представляет собой слово «ТЦХАЛИ» (транслитерация от грузинского слова «წყალო») в переводе на русский язык означающее «воды» (от «вода» - прозрачная,

бесцветная жидкость, которая в чистом виде представляет собою химическое соединение кислорода и водорода, см. Толковый словарь Ушакова, 1935-1940 гг.), которое указывает на вид и свойства заявленных товаров, в связи с чем не обладает различительной способностью, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Представленные заявителем документы не свидетельствуют о наличии у заявленного обозначения приобретенной различительной способности.

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 об источнике информации, из которого следует, что слово «წყალი» переводится как «воды» и имеет транслитерацию на русский язык как [тцхали];

- 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 «ТЦХАЛИ» 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 «წყალი» в переводе с грузинского означает «вода», но транслитерируется как [цкхали];

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

 «Пани» по свидетельству №225955 ([пани] – по-гуджаратски «вода»),
 «МАА» 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»).

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019711728 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 «հյալո» [1];

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

На заседании коллегии, состоявшемся 14.10.2020, были выявлены дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно заявленное обозначение, в отношении товаров 32 класса МКТУ иного вида и свойств, чем вода, способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель, надлежащим образом ознакомленный с дополнительными обстоятельствами на заседании коллегии, указал на то, что, по его мнению, фантазийное обозначение «ТЦХАЛИ» не способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров 32 класса МКТУ, и о переносе рассмотрения возражения для представления своей позиции по этому вопросу не ходатайствовал.

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

С учетом даты (18.03.2019) поступления заявки №2019711728 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 «**ТЦХАЛИ**» по заявке №2019711728, 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 №2019711728 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; сусли виноградное неферментированное; сусли пивное; сусли 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 «**ТЦХАЛИ**» 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 «тцхали» 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). Наличие такого слова в грузинском языке подтверждается и представленным Лингвистическим заключением специалиста в области грузинского языка [1].

Коллегия приняла во внимание довод вышеуказанного заключения [2] 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 звуко сочетаниями, близкими по звучанию. В данном случае [цкали] и [тцхали] являются созвучными, практически неотличимыми для русского потребителя. При этом для потребителя, знакомого с грузинским языком, обозначение «ТЦХАЛИ» вызывает ассоциации именно со словом «წყალო» - 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 «ТЦХАЛИ», 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 «ТЦХАЛИ» 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»), «МАА» 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 26.08.2020, изменить решение Роспатента от 30.04.2020 и отказать в регистрации товарного знака по заявке №2019711728 с учетом дополнительных оснований.