

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 25.10.2011, поданное ЗАО «Компания «Исмагил», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №428659, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010712683/50 с приоритетом от 19.04.2010 зарегистрирован 25.01.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №428659 в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Таймас», 450076, г. Уфа, ул. Зенцова, 81а (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак согласно материалам заявки представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и словесного элементов. Изобразительный элемент выполнен в виде четырехугольника светло-голубого цвета, на фоне которого в верхней части хаотично размещены стилизованные изображения облаков белоголубого цвета. В правой верхней части изобразительного элемента размещено стилизованное изображение в виде конуса листа дерева со светло-зелеными и темно-зелеными прожилками вертикальным направлением вниз, с кончика которого срываются две капли воды светло-голубого цвета с точечными солнечными отображениями, верхняя капля имеет конусное изображение, а нижняя капля в виде шарика, которая находится на поверхности воды, от падения капель на поверхности воды расходятся круги от светло-голубого в верхней части изобразительного элемента до темно-синего в нижней части

поверхности воды. В центральной части изобразительного элемента на темно-синем фоне по всему периметру расположен словесный элемент «Таймас», выполненный стилизованным шрифтом белого цвета, означающий на башкирском языке «доброту и надежность». Над словом «Таймас» размещено словосочетание «Вода питьевая», выполненное стандартным шрифтом, а под словом «Таймас» расположено словосочетание «Природа заботится о Вас», выполненное каллиграфическим шрифтом. Словесный элемент «Вода питьевая» является на основании п. 1 статьи 1483 Кодекса неохранным, поскольку указывает на вид товара.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.10.2011, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №428659 произведена с нарушением требований пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. На заседании коллегии, состоявшемся 19.01.2012, лицом, подавшим возражение, в устной форме уточнены требования в возражении относительно того, что регистрация товарного знака по свидетельству №428659 произведена с нарушением требований пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «Таймас», занимающее доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, воспринимается как указание на место производства и нахождения изготовителя воды, поскольку слово «Таймас» является производным от географического объекта, находящегося в Кююргазинском районе Республики Башкортостан (с. Новотаймасово), что обуславливает его неохраноспособность, следовательно, и регистрация оспариваемого товарного знака произведена с нарушением требований п. 1 ст. 1483 Кодекса;

- кроме того, использование правообладателем (ООО «Таймас») товарного знака по свидетельству № 428659, содержащего в наименовании своей продукции слово «Таймас», использовавшееся ранее с 2008 года предприятием ЗАО «Компания «Исмагил», вводит потребителей в заблуждение относительно его изготовителя, и, следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака произведена с нарушением требований п. 3 статьи 1483 Кодекса;

- вода добывается из скважин, расположенных в с.Новотаймасово Кююргазинского района РБ в соответствии с лицензией, полученной ЗАО «Компания «Исмагил» в 2007 году, и, на основании полученного в установленном порядке свидетельства о

государственной регистрации на воду питьевую «Таймас», реализует потребителям воду в пластиковых бутылках емкостью по 18,9 литров под указанным названием с 27.09.2008, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака и ранее даты возникновения и регистрации ООО «Таймас» в налоговых органах как юридического лица;

- этикетка была разработана для ЗАО «Компания «Исмагил» художником Шайбаковым М.Ф. по договору авторского заказа 01.06.2008, согласно которому ЗАО «Компания «Исмагил» приобрело исключительное право на использование разработанной автором этикетки;

- на основании дилерского договора от 01.10.2009 ЗАО «Компания «Исмагил» предоставляло фирме ООО «Таймас» (дилеру) право продавать в Уфе питьевую воду «Таймас», разлитую из артезианских скважин с.Новотаймасово Куюргазинского района;

- наименование продукции под названием «Вода «Таймас», выпускаемой ЗАО «Компания «Исмагил», стало узнаваемым, и название воды «Таймас» ассоциировалось именно с производителем ЗАО «Компания «Исмагил»;

- товары, реализуемые ООО «Таймас» и ООО «Компания «Исмагил», однородны и конкурируют между собой на рынке;

- злоупотребляя правом, преследуя умысел приобретения для своего предприятия конкурентных преимуществ за счет известности обозначения воды «Таймас» и введения в заблуждение потребителей о качестве воды и ее производителе, без ведома и согласия ЗАО «Компания «Исмагил» ООО «Таймас» от своего имени подало заявку 09.04.2010 в Роспатент на регистрацию товарного знака «Вода питьевая «Таймас»;

- после расторжения дилерского договора о реализации воды между ООО «Таймас» и ЗАО «Компанией «Исмагил», фирма ООО «Таймас», не имея альтернативного источника для добычи воды, ООО «Таймас», «вводя потребителя в заблуждение относительно места производства продукции, продолжило ее реализацию из источников неизвестного происхождения под видом выпускаемой якобы ЗАО «Компания «Исмагил», что подтверждается этикеткой ООО «Таймас», в которой производителем указано ООО «Таймас», а место добычи незаконно указано - с.Новотаймасово Куюргазинского района» (были проведены проверки Роспотребнадзором);

- указанные действия нанесли ущерб деловой репутации ЗАО «Компания «Исмагил» как добросовестному производителю;

- в Определении антимонопольного органа от 12.08.2011 указано, что в ходе проведенной проверки установлены факты нарушения предприятием ООО «Таймас» п.2 Ч. 1 , Ч.2 ст. 14 Федерального закона № 135ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», кроме того, решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 13.10.2011 установлен факт злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Таймас» при регистрации оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного, руководствуясь пп. 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №428659 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

- Лицензия ЗАО «Компания Исмагил» на скважины в Куюргазинском районе с.Новотаймасово Республики Башкортостан от 07.05.2007 [1];
- Свидетельство о государственной регистрации на предприятие ЗАО «Компания «Исмагил» на воду питьевую первой категории очищенную «Таймас» от 27.09.2008 [2];
- Санитарно-эпидемиологическое заключение на воду питьевую «Таймас», выдано на ЗАО «Компания «Исмагил» 04.09.2008 [3];
- Письмо ЗАО «Компания «Исмагил» в Роспатент № 53 от 24.12.2010 [4];
- Ответ Роспатента №41-60-12 от 14.01.2011 [5];
- Письмо ЗАО «Компания «Исмагил» к ООО «Таймас» от 08.07.2010 с требованием прекращения незаконного использования этикеток с наименованием воды «Таймас» [6];
- Дилерский договор № 4 от 01.10.2009 между ЗАО «Компания «Исмагил» и ООО «Таймас» [7];
- Письмо Роспотребнадзора по Республике Башкортостан от 31.12.2010 [8];
- Письмо Росприроднадзора по Республике Башкортостан № 03-02-4145 от 30.06.2011 [9];
- Этикетки ООО «Таймас», применявшиеся до 31.12.2010 и с 01.01.2011 [10];
- Письмо Роспотребнадзора по Республике Башкортостан от 04.03.11 № 02-03-2660 [11];
- Свидетельство ООО «Таймас» на воду питьевую «Таймас.Природа заботится о Вас» от 05.04.2011 [12];
- Свидетельство Роспатент № 428659 на товарный знак ООО «Таймас» [13];

- Договоры авторского заказа ЗАО «Компания «Исмагил» от 01.06.2009, 01.06.2008 [14];
- Определение Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан от 12.08.2011 [15];
- Информация с сайта Роспотребнадзора по Республике Башкортостан от 20.01.2011 [16];
- Статья в Уфимском журнале[17];
- Судебная практика: Постановление ФАС Уральского округа от 02.10.2007 № Ф-09-8006/07-С6, Постановление ФАС Московского округа № КА-А40/1605-09 от 16.03.2009 [18].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- при предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку «Таймас - природа заботится о Вас» ни один из пунктов ст. 1483 Кодекса не был нарушен;
- на основании дилерского договора от 1 мая 2009 г. между ООО «Промгазсервис» и ЗАО «Компания «Исмагил», ООО «Промгазсервис» заключил договор № 66-А(09) от 03.08.2009 года с ООО «МастерБуква» в лице директора Букиной С.А. на разработку логотипа, в последующем положенным в основу товарного знака «Таймас - природа заботится о Вас» (свидетельство № 428659);
- ЗАО «Компания «Исмагил» не смогла доказать документально, что обозначение «Таймас» приобрело известность в определенное время в пределах определенной территории, так как с сентября 2008 г. по октябрь 2009 г. осуществляло производство питьевой воды под названием «Хрустальная»;
- ввиду отсутствия финансовых средств ЗАО «Компания «Исмагил» на период с сентября 2008 г. по октябрь 2009 г. не смогло начать производство и розлив питьевой воды «Таймас», и обратилось к ООО «Промгазсервис» с просьбой финансирования производства питьевой воды и заключения дилерского договора № 4 от 1.10.2009 г.;
- с момента заключения договора все финансовые затраты по производству питьевой воды «Таймас - природа заботится о Вас» осуществлялись тремя лицами: ООО «Промгазсервис», ИП Мусабиновой В.Р., ООО «Таймас»;

- начиная с августа месяца 2009 г. по сентябрь 2010 г. фирмами ООО «Таймас», ООО «Промгазсервис» и ИП Мусабировой В.Р. была осуществлена производственно-рекламная деятельность по добыче, розливу, реализации питьевой воды «Таймас - природа заботится о Вас», подтверждаемая договорами, счетами на оплату и товарными накладными, без какого-либо участия ЗАО «Компания Исмагил»;

- для производственной деятельности фирмами ООО «Таймас», ООО «Промгазсервис» и ИП Мусабировой В.Р., было приобретено оборудование для добычи и розлива воды;

- практически с августа 2008 года ЗАО «Компания Исмагил» в течении 2009 года по сентябрь 2010 г. не занималась производством и реализацией воды «Таймас», и не предоставила каких - либо документальных свидетельств непрерывного использования коммерческого обозначения в течении указанного срока, тем самым прекратила право на данное коммерческое обозначение в соответствии с п. 2 ст. 1540 ГК РФ;

- в возражении отсутствуют доказательства, что ЗАО «Компания «Исмагил» использовало словесное обозначение «Таймас» на реализуемых им товарах до даты приоритета оспариваемого товарного знака (09.04. 2010 г.);

- у ЗАО «Компания Исмагил» с 2007 г. было достаточно времени для Государственной регистрации товарного знака, содержащего обозначение «Таймас», однако, ЗАО «Компания Исмагил» не сделала этого, так как не смогла организовать производство и реализацию воды «Таймас», пока не заключила дилерский договор № 4 от 01 октября 2009 г. с ООО «Таймас»;

- ссылки в возражении на наличие разрешительных документов на добычу и розлив воды не подтверждают производственную деятельность ЗАО «Компании Исмагил» по добыче, розливу и реализации воды «Таймас» потребителям;

- ООО «Таймас» были получены в 2010 году разрешительные документы на реализуемую питьевую воду «Таймас - природа заботится о Вас»;

- правообладатель оспариваемого товарного знака в рамках 9 международного форума производителей бутилированной воды «WATER SHOW 2009» занял третье место по России среди 286 компаний производителей бутилированных вод, а также 1 место в г. Казань на 1-ой специализированной выставке «Чистая вода Казань 2010».

На основании выше изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить правовую охрану комбинированного товарного знака по свидетельству № 428659 в силе.

К отзыву правообладателем представлены следующие документы:

- Технические условия ТУ 0131 -001 -61176931-10 [19];
- Экспертное заключение № 06-2/3830 по проекту НД от 24.08.2010 г. [20];
- Протокол лабораторных исследований № 11-9322 от 14.07.2010; № 11-10044 от 22.07.2010; № 11-12585 от 01.08.2010 [21];
- Выписка из ЕГРЮЛ [22];
- Акты отбора образцов (проб) [23];
- этикетка [24];
- письмо № 69 от 06.07.2010; № 70 от 06.07.2010 [25].
- копия приказа ООО «Таймас» № 1 от 18.09.2009 г. о назначении директора [26];
- копии клеше этикетки «Таймас - природа заботится о Вас» 4 листа [27];
- копии дипломов ООО «Таймас»-3 листа [28];
- Акт проверки Территориальным отделом Роспотребнадзора по РБ в Чишминском, Архангельском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Кармаскалинском, Кушнаренковском районах и городе Давлеканово от 25 ноября 2011 г, от 16 декабря 2011 г. - 2 листа [29];
- заверенные копии документов юридического лица ООО «Таймас» (1 том) - 200 листов: Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 4286590; Сертификат соответствия №0512161; Свидетельство о государственной регистрации от 05.04.2011 на воду питьевую «Таймас- Природа заботится о Вас»; Заявление о проведении Государственной регистрации продукции от 02 сентября 2010; Устав ООО «Таймас» - 10 листов; Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 16.09.2009; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; Решение № 1 Учредителя ООО «Таймас»; Изменения к уставу ООО «Таймас»; Приказ № 1 «О назначении директора» от 18.09.2009 г.; Трудовой договор с Директором ООО «Таймас» от 18.09.2009 г.; Выписка из ЕГРЮЛ от 03.11.2011 г. [30];

- договоры заказа на оказание рекламных услуг с различными юридическими лицами за 2009-2011 гг. (с ООО «КТК» «Сладкая Жизнь» Радио первый канал», ООО «Видео Продакшн», ООО «Торговый дом «Уфаоптмаркет» и др.) [31];

- платежные поручения за 2000-2010 гг. (№ 28 от 12.03.2010 г., № 41 от 05.04.2010 г., № 107 от 23.06.2010 г. и др.) [32];

- Дилерский договор № 4 от 01 октября 2009 г. [33];

- счет-фактуры за 2010 г. (№№ 00000003 от 24 марта 2010 г.; № 319 от 19 апреля 2010 г., №202 от 25 февраля 2010 г.) [34];

- товарные накладные за 2010 г. (№ 80 от 27.04.2010 г., № 103 от 14.05.2010 г., № 547 от 16.06.2010 г. и др.) [35];

- акты сдачи-приемки работ за 2009 – 2010 гг. (№ 002826 от 16 декабря 2009 г.; № 00000139 от 31 октября 2009 г., № 00000156 от 30 ноября 2009 г.; № 00000025 от 15 марта 2010 г. и др.) [36];

- договоры поставки товара № 15/03/10-2 от 15 марта 2010 г. с ООО «Статус Групп», [37];

- договоры за 2010 – 2011 гг. (№ 14 с ООО «МДМ-ФЛЕКС» от 11 января 2011 г. на изготовление этикеток и Протокол № 1 к договору № 14 от 11 января 2011 г.; от 10 марта 2010 с «Союз Экологов» РБ; № 209 от 27 апреля 2010 г.) [38];

-договор № 04/02 00016/22 с «Торгово-промышленная палата РБ» от 19 марта 2010 г. об участии в выставке «Салон инноваций» [39];

- приложения к договорам за 2009-2011 гг. (№ 2,3,4 к договору 160 от 01 ноября 2009 г., № 209/10 от 18.02.2010 г. и др.) [40];

- вырезка из газеты «Курьер Башкортостана» от 10.05.2010 г. [41];

- письмо исх. № 12 от 06 ноября 2009 г. [42];

-договоры № №Р 289-291 от 15.01.2010 г. с «МУП УЖХ г. Уфы» [43];

- документы на рекламу товара (паспорт рекламного места № 005-2009-222, № 006-2009-223, № 006- 2009-225; проекты рекламного панно на фасадах жилых домов № 10 по Молодежному бульвару и д. № 46/1 по ул. Шафиева) [44];

- заверенные копии документов ИП Мусабиновой В.Р. за 2009 -2010 гг. (2 том) – 161 лист: Свидетельство о государственной регистрации; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской

Федерации; Основные сведения, регистрационные данные, сведения, идентифицирующие физическое лицо, сведения о гражданстве, коды ОКВЭД и т.д. [45];

- договоры с приложениями за 2009 -2010 гг. с различными юридическими лицами на оказание ими рекламных услуг (№ РМ 01/41 с ООО Агентство «Верных Решений» от 15 декабря 2009 г.) [46];

- договоры на поставку оборудования для розлива воды за 2009-2010 гг. (№ 28/05/09 с ООО «Статус Групп» от 28 мая 2009 г. и др.) [47];

- товарные чеки за 2010 г. (№ 1МС010490 от 23 июня 2010 г.) [48];

- товарные накладные за 2009-2010 гг. (№ Гл 16820 от 21.12.2009 г., № 00000000337 от 25 мая 2010 г. и др.) [49];

- платежные поручения за 2009 -2010 гг. (№20 от 26.11.2009 г., ПП № 6 от 05.02.2010 г.) [50];

- акты взаимозачетов стоимости услуг за 2009 -2010 гг. (№ 1617 от 23 сентября 2009 г., № 390 от 10 марта 2010 г. и др.) [51];

- счет-фактуры за 2009 – 2010 гг. (№ 100060309001 от 31.07.2009 г., № 100059332203 от 30.06.2009 г.) [52];

- вырезки из газет («Доброе утро» № 20 от 2-8 июня 2010 г.; «Экспресс» № 2 от 18 января 2010 г.; «Ваше здоровье» № 2 от 18.01.2010 г.; «Экспресс» № 7 от 22.02.2010 г.; «Экспресс» № 3 от 25.01.2010 г.) [53];

- заверенные копии документов ООО «Промгазсервис» (3 том) - 167 листов: Устав от 01.09.2009 г. (новая редакция); Изменения к уставу от 16.12.2010 г.; Выписка из ЕГРЮЛ № 62696В/2011 от 29.09.2011 г.; Приказ № 6 от 01 апреля 2008 г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица [54];

- договоры с приложениями за 2009 – 2010 гг. (№ 66-А(09) с ООО «МастерБуква» от 03.08. 2009 г. с приложением № 1; № 27/09 с ООО Медиа Группа «Здоровье» от 17.08. 2009 г.; № УА-11 на публикацию рекламных материалов от 21 августа 2009 г. и др.) [55];

- образцы этикеток товарного знака «Таймас - природа заботится о Вас» [56];

- акты за 2009-2010 гг. (№ 00001017 от 10 августа 2009 г.; № 1384 от 10 ноября 2009 г. и др.) [57];

- платежные поручения за 2009 – 2010 гг. (№ 119 от 22.09.2009 г.; №55 от 26.05.2010 г. и др.) [58];

- товарные накладные за 2009 – 2010 гг. (№№ 4803 от 17.09.2009 г., АК308 от 28.05.2010 г. и др.) [59];

- вырезки из газет «Молодежная газета» № 22/2009; «Молодежная газета» от 26 ноября 2009 г.; «Ваш доктор» № 18/2009 [60];

- счет-фактуры за 2009 г. № 007064/08/007898 от 17.08.2009 г., № 007064/08/007673 от 10.08.2009 г. [61];

- заверенные копии договоров ООО «Таймас» с юридическими лицами за 2009 -2011 гг. (4 том) - 297 листов (договор поставки № 45/10 от 15 октября 2009 г. с ПСК «Фреон»; договор №000006536-ЮЛ от 11.01.2010, договор аренды от 11 июня 2010 г. с ОАО «Башкирское речное пароходство»; договор поставки № 150410 от 15 апреля 2010 г. с ОАО «Башкирское речное пароходство»; договор № 6132 от 26 октября 2010 г. с ООО «Ав-То-Уфа»; договор продажи от 08 октября 2010 г. с ОАО «Орден Ленина трест «Нефтепроводмонтаж»; договор поставки № 76 от 21 июня 2010 г. с «Государственное учреждение здравоохранения Республиканская клиническая больница № 2»; договор № 764 от 13 сентября 2011 г. с ООО «Производственно-торговая фирма «УралПродСервис» и др.) [62];

- товарные накладные с 2009 г. по январь 2010 г. с (5 (1) том) - 194 листа (№36966 от 01.12.2009, №41813 от 12.01.2010 и др.) [63];

- оригиналы документов ООО «Таймас» с января 2010 по апрель 2010 г.(5 (2)том) - 303 листа (№ 43138 от 22.01.2010 г.; № 52632 от 25.03.2010 г. и др.) [64];

- товарные накладные за ноябрь - декабрь 2011 г. (5(3) том) - 266 листов: (№ 3639 от 11.11.2011 г.; №3742от 21.11.2011 г.; №3821 от 29.11.2011 г.; № 3938 от 08.12.2011 г. и др.) [65];

- заверенные копии договоров поставки ИП Мусабилова В.Р. с юридическими лицами за 2009-2011 гг. (6 том) - 117 листов: договоры поставки № 10 от 01 июня 2009 года с ИП Галимов Р.Р., от 07.09. 2009 г. с ИП Тимошенко Н.П; договор №000009013-ФЛ от 28.05.2010 г. с д/с № 11 и др.) [66];

- оригиналы договоров с физическими лицами за период 2011г.; было зарегистрировано 350 договоров (7 том) - 350 листов (договор от 10.05.2011, от 18.01.2011 и др.) [67];

- заверенные копии документов о деятельности фирмы ООО «Промгазсервис» по реализации бутилированной воды «Таймас - природа заботится о Вас» (8 том) - 242 листа:

товарные накладные за период с августа 2009 г. по декабрь 2010 г. (№51 от 25.08.2009, №55182 от 07.04.2010, №83 от 19.07.2010, №38 от 05.08.2011) [68];

- справка о финансовых вложениях организаций с 01.10.2009 по 01.07.2010 гг. на оборудование, обслуживание производства, изготовление этикеток, аренду транспорта, рекламу (Всего 11 411 198,66) [69];

- доходы от реализации питьевой воды «Таймас – природа заботится о Вас» ООО «Таймас», ООО «Промгазсервис», ИП Мусабиров В.Р. (Всего 6 585 494,00) [70].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №428659 (дата приоритета – 19.04.2010) включает вышеуказанный 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 № 4322 (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, 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый знак представляет собой этикетку, предназначенную для маркировки воды, по центру которой помещен словесный элемент «Таймас», выполненный крупным оригинальным шрифтом русского алфавита с первой заглавной буквой. Изобразительная

часть представлена водной гладью, в которую падает капля воды, стекающая с кончика листка. При этом словесный элемент «Таймас», занимающий центральное положение, является сильным элементом и выполняет основную индивидуализирующую функцию за счет его написания крупным шрифтом и тем, что занимает большую часть пространства этикетки, акцентируя на себе внимание потребителей.

Исследование оспариваемого знака на его соответствие требованию п. 1 ст. 1483 Кодекса показало следующее.

Так, анализ словарно-справочных источников позволил выявить то, что слово «Таймас»:

- является мужским именем, в переводе с тюркско-татарского языка означающим «ребенок, который не сойдет с правильного пути, который не будет поступать вопреки родительскому слову», см. <http://www.tatar.kz/>;

- кроме того, существуют населенные пункты, содержащие в своем названии слово «Таймас» (село Тамьян-Таймас в Миякинском районе РБ и село Новотаймасово Куюргазинского района РБ, см. <http://bashinfo.ru/geo/miyakinskiyi/>; <http://www.bankgorodov.ru/>);

- кроме того, как следует из описания оспариваемого товарного знака в материалах заявки №2010712683, в переводе с башкирского языка оно означает «надежность, доброту».

Из изложенного усматривается, что слово «Таймас» имеет множество значений и может употребляться в разных смысловых конструкциях, в силу чего может порождать различные ассоциации, обуславливающие неоднозначное восприятие. Материалы возражения не содержат фактических данных, свидетельствующих об устойчивом восприятии средним российским потребителем слова «Таймас» в каком-то конкретном значении. В этой связи отсутствуют основания полагать, что для среднего российского потребителя элемент «Таймас» будет ассоциироваться с географическим названием.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №428659 произведена в нарушение положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара, то такое заблуждение может возникнуть в результате устойчивых ассоциаций знака с деятельностью другого лица, основанных на предшествующем опыте потребителя.

Коллегией палаты по патентным спорам были проанализированы документы, представленные как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем, в результате чего было установлено следующее. Компанией ЗАО «Компания Исмагил» ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака была получена лицензия [1], зарегистрированная в Управлении по природопользованию по Республике Башкортостан 07.05.2007 года, на разведку и добычу воды из двух скважин в с. Новотаймасово. Кроме того, компанией ЗАО «Компания Исмагил» были получены разрешительные документы на питьевую воду «Таймас» (документы [2]-[3]). По договору авторского заказа 01.06.2008 художником Шайбаковым М.Ф. была разработана этикетка, содержащая слово «Таймас», для выпускаемой ЗАО «Компания «Исмагил» питьевой воды, и согласно данному договору ЗАО «Компания «Исмагил» приобрело исключительное право на использование разработанной автором этикетки.

В дальнейшем в соответствии с условиями дилерского договора (документ [7]), заключенного 01.10.2009 между ЗАО «Компания «Исмагил» и ООО «Таймас», ЗАО «Компания «Исмагил» предоставило ООО «Таймас» право продажи в Уфе питьевой воды «Таймас», разлитой из артезианских скважин №7345, 7376 в с. Новотаймасово Куюргазинского района. Из документов [62], [66] (например, договор поставки №10 от 01.06.2009, 29.03.2010, № 45/10 от 15 октября 2009 г., договор поставки № 150410 от 15.04.2010 г. с ОАО «Башкирское речное пароходство» и др.), представленных самим правообладателем, усматривается то, что питьевая вода «Таймас», поставляемая различным физическим и юридическим лицам компаниями ООО «Таймас», ООО «Промгазсервис» и ИП Мусабиновой В.Р., производилась ЗАО «Компанией «Исмагил» (п.1.1 договоров), либо указано то, что вода розлита из артезианских скважин №7345, №7376, на которые выданы разрешительные документы именно компании ЗАО «Компания «Исмагил». В подтверждение договоров правообладателем были представлены платежные документы (например, документы [57] - [58], [63], [68] и др.), подтверждающие до даты приоритета оспариваемого товарного знака введение в гражданский оборот питьевой воды с названием «Таймас». Кроме того, правообладатель оспариваемого товарного знака в

период осуществления дилерских услуг осуществлял действия по рекламе (документы [41], [60]) реализуемой им потребителям продукции (воды) от имени производителя ЗАО «Компания «Исмагил», с названием «Таймас», указывая на рекламных баннерах и в печатных изданиях реквизиты производителя ЗАО «Компания «Исмагил». Таким образом, до даты приоритета оспариваемого товарного знака на рынке присутствовал товар (вода питьевая), маркированный обозначением «Таймас», производителем которого выступало лицо, подавшее возражение. В этой связи коллегия полагает, что у потребителя этого товара сформировалась устойчивая ассоциативная связь обозначения «Таймас» с лицом, подавшим возражение.

При этом словесный элемент «Таймас», выполняющий основную индивидуализирующую функцию в этикетке, акцентирует на себе внимание потребителей.

Учитывая данный факт, коллегия усматривает, что в случае регистрации сходного знака на имя ООО «Таймас» возникло введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Довод о финансировании правообладателем производства питьевой воды «Таймас» ЗАО «Компания «Исмагил» также не подтвержден фактическими данными, в связи с чем является недоказанным.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что представленные в возражении и в отзыве самого правообладателя документы позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №428659 произведено в нарушение пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 25.10.2011 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №428659 полностью.