

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 12.05.2006, поданное Торунским заводом Перевязочных материалов, Акционерным обществом, на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 11.01.2006 (далее решение экспертизы) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «BELLISSIMA» по заявке №2003706000/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2003706000/50 с приоритетом от 24.03.2003 является Торунский Завод Перевязочных Материалов, Акционерное общество, Польша (далее — заявитель). В соответствии с приведенным в заявке описанием, на регистрацию представлено словесное обозначение «BELLISSIMA», выполненное обычным шрифтом, буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 11.01.2006 было вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака для всех заявленных товаров 05 класса МКТУ, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и пунктом 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и указывает на свойства товаров 05 класса МКТУ, в том числе носящие хвалебный характер (bellissimo – прекрасный, очень красивый, превосходный, замечательный; Итальянско-русский словарь, М.: «Советская энциклопедия», 1970, с.56). При этом экспертиза отмечает, что безударное окончание слова «а» или «о» не придают слову «BELLISSIMA» дополнительной различительной способности, поскольку при произношении эти буквы звучат одинаково.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.05.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- положения пункта 1 статьи 6 Закона не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования (абзац 7 пункта 1 статьи 7 Закона);
- женские гигиенические прокладки, маркируемые заявленным обозначением, поставляются в России с 2003 года фирмами ООО «Белла-ДОН» и ООО «БЕЛЛА-ВОСТОК», созданными в России со 100% участием капитала заявителя по данной заявке;
- осуществляется реклама гигиенических прокладок на российском сайте заявителя в сети Интернет;
- в 2003 году гигиенические прокладки прошли сертификационные испытания, которые позволили данной продукции применяться в медицинской практике на территории Российской Федерации;
- гигиенические прокладки, маркируемые заявленным обозначением, предлагаются к продаже в магазинах электронной торговли России;
- обозначение «BELLISSIMA» ассоциируется исключительно с заявителем - Торунским Заводом Перевязочных Материалов, как производителем гигиенических женских прокладок;

На основании вышеизложенных доводов правообладатель просит пересмотреть решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты подачи заявки.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы (представленные с возражением и на стадии экспертизы копии документов и информационных источников):

- регистрационное удостоверение МЗ РФ №2003/1213, подтверждающее факт регистрации женских прокладок «BELLISIMA» в Минздраве Российской Федерации на 2 л [1];

- санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.12.939.П.11943.05.5 от 03.05.2005 на 2 л. [2];

- сертификат соответствия « РОСС PL ИМО9. И00891 на 2 л. [3];

- свидетельство медицинского качества HZ/C/05824/03 на 5 л. [4];

- заключение № 396.003 от 14.07.2003 Испытательной лаборатории медицинских изделий НИИ ФХМ МЗ РФ на 6 л [5];

- акт №6 от 16.07.2003 Медицинского женского центра на 3 л [5];

- протокол сертификационных испытаний №2532 от 18.09.2003 на 2 л. [6];

- грузовые таможенные декларации за 2003 на 35 л. [7];

- грузовые таможенные декларации за 2004 на 23 л. [8];

- грузовые таможенные декларации за 2005 на 63 л. [9];

- грузовые таможенные декларации за 2006 на 12 л. [10];

- сведения об объемах продаж на 4 л. [11];

- рекламно-информационные материалы, касающиеся гигиенических прокладок «BELLISSIMA» на 6 л. [12];

- информация из сети Интернет, касающаяся сведений о магазинах электронной торговли гигиеническими прокладками «BELLISIMA» на 6 л. [13];

- упаковка от гигиенических прокладок «BELLISIMA» 3 шт. [14].

Заявителем на заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам 22.11.2006 дополнительно были представлены следующие материалы:

- свидетельства о государственной регистрации в России юридических лиц ЗАО «БЕЛЛА ТЗМО» от 21.11.97, ООО «БЕЛЛА Восток» от 25.02.2004, ООО «БЕЛЛА-Дон» от 03.02.2003 и уставные документы данных юридических лиц, подтверждающих, что заявитель по данной заявке является их единственным учредителем, на 32 л. [16];

- заявка, поданная ЗАО «БЕЛЛА-ТЗМО» на регистрацию медицинского изделия в Российской Федерации, на 2 л. [17];

- счета-фактуры, на 58 л. [18];

- копии договоров на поставку товаров, маркируемых обозначением «BELLISSIMA», на 339 л. [19];

- грузовые таможенные декларации, на 45 л. [20];

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.03.2003) поступления заявки №2003706000/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности в Стокгольмской редакции 1967 года (далее - Парижская конвенция) и отмеченные выше Закон и Правила.

Положениями статьи 6-quinquies C.- (1) Парижской конвенции установлено, что, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Необходимо отметить, что под различительной способностью обозначения понимают, в частности, способность вызывать у потребителя ассоциативные образы, достаточные для индивидуализации товара и его производителя.

Согласно материалам заявки №2003706000/50, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BELLISSIMA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначения испрашивается в черно-белом цветовом исполнении.

Как следует из доступных источников информации, а именно Итальянско-русского словаря, Москва, издательство «Советская энциклопедия», 1970, с.56, слово BELLISSIMO имеет следующие значения: очень красивый, превосходный, замечательный.

Заявленное обозначение представляет собой слово BELLISSIMA. Заявленное обозначение относится к обозначениям, носящим хвалебный характер, поскольку орфографическое отличие (замена последней буквы «О» на «А») является несущественным (представляет собой орфографическую ошибку), что в целом не меняет заложенного в слове смысла. Восприятие обозначения в данном значении подтверждается также и тем, что российскому потребителю

хорошо знакомо слово «bella» - красивый, часто встречаемое в повседневной жизни.

Исходя из вышеизложенного, отсутствуют основания для признания обозначения простым указанием товара и, следовательно, для отнесения его к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

Вместе с тем, наличие вышесказанного, дает основание для вывода о том, что заявленное обозначение правомерно отнесено экспертизой к категории обозначений, указывающих на свойство товаров, носящее хвалебный характер.

Однако, Палатой по патентным спорам были учтены представленные заявителем документы [1-20], подтверждающие использование заявителем обозначения «BELLISSIMA» для маркировки части товаров 05 класса МКТУ.

Согласно представленным материалам, Торунский Завод Перевязочных материалов, Акционерное общество, специализируется на производстве медицинских гигиенических прокладок.

Одним из видов производимых гигиенических прокладок являются прокладки под названием «BELLISSIMA».

С 2003 года по настоящее время предприятиями ЗАО «БЕЛЛА ТЗМО», ООО «БЕЛЛА Восток», ООО «БЕЛЛА-Дон» [16] осуществляется продажа гигиенических прокладок «BELLISSIMA» на территории Российской Федерации, при этом объем продаж постоянно увеличивается [7-11,18-20].

Указанная продукция согласно проведенным медицинским испытаниям, имеет регистрационное удостоверение, выданное Министерством здравоохранения Российской Федерации на применение ее на территории Российской Федерации [1-6,17].

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение используется заявителем на его упаковке, в рекламных материалах [12,14], а также публикациях в Интернет [13].

Коллегией принято во внимание, что действия по использованию обозначения заявителем в качестве средства маркировки производимых им товаров были предприняты до даты подачи заявки.

Таким образом, что заявленное обозначение в результате длительного и широкого использования приобрело различительную способность, позволяющую потребителям соотнести товары 05 класса МКТУ (гигиенические прокладки) с их производителем – Торунским Заводом Перевязочных Материалов, Акционерное общество.

В тоже время заявителем не представлены доказательства производства других заявленных товаров 05 класса МКТУ, маркированных рассматриваемым обозначением.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 11.05.2006, отменить решение экспертизы от 11.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:**

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и**  
**Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

05	Гигиенические прокладки женские; вкладыши гигиенические для трусов; прокладки для трусов гигиенические.
----	---