

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 23.09.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ТД ГраСС», г. Волгоград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014741076 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014741076 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 08.12.2014 на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ACTIVE FOAM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.05.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было отмечено, что заявленное обозначение в переводе с английского языка означает «активная пена» и используется, согласно сведениям из сети Интернет, многими другими производителями, в силу чего оно не обладает различительной способностью и указывает на вид и свойства в отношении части приведенных в заявке товаров – «мыла; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в

промышленных целях; шампуни», а для других товаров является ложным относительно их вида и свойств.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.09.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.05.2016. Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем. При этом заявителем было отмечено в возражении, что большинству чистящих / моющих средств присуща способность образовывать пену за счет соответствующих поверхностно-активных веществ, но заявленное обозначение представляет собой словосочетание, которое отсутствует в словарно-справочных источниках, то есть в целом является фантазийным.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявителем были приложены к возражению и к корреспонденции, поступившей 16.11.2016, и представлены на заседании коллегии документы в подтверждение довода возражения об использовании им заявленного обозначения (далее – [1]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (08.12.2014) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 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 обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2.4 Правил 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.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «ACTIVE FOAM». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно в переводе с английского языка означает «активная пена» (см. <https://translate.google.com>) и широко используется, согласно сведениям из сети Интернет, многими другими

производителями в отношении моющих средств для автомобилей – автошампуней для бесконтактной мойки.

Так, обозначения «ACTIVE FOAM» и/или «АКТИВНАЯ ПЕНА» обнаруживаются в многочисленных публикациях в сети Интернет статей на соответствующую тему, на изображениях соответствующих товаров и в предложениях к их продажам (см. Интернет-порталы «Яндекс», «Google»), например, на сайтах <http://mschistota.ru/sredstva/aktivnaya-pena-dlya-beskontaktnoj-mojki.html> (упоминаются, в частности, их производители – компании Atas, Dannev, Ekokemika, Nerta, Sonax), <http://fb.ru/article/253290/rejting-aktivnoy-penyi-dlya-moyki-avtomobilya-pena-dlya-moyki-avtomobilya-kerher-otzyivyi-instruksiya-sostav-pena-dlya-moyki-avtomobilya-svoimi-rukami> (упоминается, в частности, продукция Karcher, Hi-Gear и Cleanol), <https://www.zr.ru/content/articles/748432-test-sredstv-dlya-beskontaktnoj-mojki-tolko-bez-ruk> (упоминается, в частности, продукция компаний «Ситра-Т», ПКФ «Хорс», «Делфин кемикалс», НПП «Астрохим»), <http://ifoam.ru/avtohimiya/beskontaktnaya-moyka> (продукция компании «Айфом»), <http://www.moyker.ru/catalog/chemistry/auto/beskontaktnaya-moyka> (упоминается, в частности, продукция компании Cid Lines), https://akvamatika.com/catalog/avtokhimiya/aktivnaya_pena_supril_best (продукция компании Supril), <http://msk.pulscen.ru/price/291005-aktivnaja-pena> (продукция компании Karcher), <https://www.vt-center.ru/avtokhimiya/aktivnaya-pena-berner-245> (продукция компании Berner) и многих других.

При этом необходимо отметить, что в соответствующих многочисленных публикациях в сети Интернет под выпускаемыми различными производителями товарами «ACTIVE FOAM» («АКТИВНАЯ ПЕНА») всегда подразумеваются, собственно, эффективные бесконтактные шампуни для автомобилей, широко используемые на автомойках, услугами которых пользуются очень многие автовладельцы, что позволяет сделать вывод о широкой известности потребителям о таких товарах, часто именуемых как «ACTIVE FOAM» и/или «АКТИВНАЯ ПЕНА».

Из данных публикаций следует, что в отличие от традиционных автошампуней такая активная пена, благодаря определенным химическим активным веществам в

ее составе, нарушает адгезию (сцепку) грязи и лакокрасочного покрытия автомобиля, в силу чего отпадает необходимость способной повредить его краску механической очистки присохших кусков грязи. Такой раствор обладает большой проникающей способностью, плохо растекается и остается продолжительное время на вертикальных и наклонных плоскостях, на которых обычный шампунь и вода не задерживаются.

Принимая во внимание изложенные выше факты применения различными производителями заявленного обозначения в отношении указанных товаров и высокую степень насыщенности сети Интернет такой информацией, коллегия усматривает основания для признания заявленного обозначения обозначением, не обладающим различительной способностью, то есть не способным выполнять функцию товарного знака – индивидуализировать соответствующие товары того или иного конкретного производителя.

Кроме того, заявленное обозначение и само по себе представляет собой словосочетание, состоящее из лексических единиц английского языка – «ACTIVE» и «FOAM», обладающих определенными смысловыми значениями.

Так, слово «ACTIVE» в переводе на русский язык означает, в частности, «эффективный; быстродействующий», а слово «FOAM» – «пена; пениться» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <http://dic.academic.ru>).

Эффективный – это дающий эффект, приводящий к нужным результатам, действенный, а пена – насыщенная мыльным раствором вода, взбитая пузырями, белой рыхлой массой (см. там же – Толковый словарь Ушакова).

Исходя из вышеприведенных смысловых значений слов, составляющих заявленное обозначение, оно в целом уже воспринимается исключительно как указание на соответствующие свойства товаров (пенистая консистенция, эффективность в применении, быстрота достижения результата), характерные, собственно, для ранее упомянутой моющей продукции различных производителей (пенистых автошампуней с особыми поверхностно-активными веществами).

Следовательно, заявленное обозначение является характеризующим, то есть неохраноспособным, в отношении части приведенных в заявке товаров – «мыла; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; шампуни», а для других товаров оно, соответственно, способно ввести в заблуждение потребителя относительно их вида и свойств.

Что касается довода возражения о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования заявителем, в подтверждение чего представлены документы [1], то следует отметить, что в возражении и на заседании коллегии им никак не оспаривались вышеупомянутые сведения из сети Интернет о широком использовании заявленного обозначения, наряду с заявителем, и многими другими производителями.

Напротив, отвечая на вопросы коллегии, представители заявителя указали на его намерение посредством государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака воспрепятствовать своим конкурентам использовать данное обозначение, уже находящееся в общем использовании на рынке соответствующей продукции. При этом заявителем не были представлены какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о том, что это обозначение стало интенсивно использоваться им задолго ранее, чем его конкурентами, в силу чего на дату подачи рассматриваемой заявки оно ассоциировалось бы у потребителя исключительно с заявителем, а не с целым рядом различных производителей, включая заявителя.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия полагает, что представленные документы [1] сами по себе не позволяют прийти к выводу о том, что в результате длительного и интенсивного использования заявителем в отношении соответствующих товаров заявленное обозначение стало известно российскому потребителю как средство индивидуализации товаров, изготавливаемых только одним лицом – заявителем.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими выводы экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.09.2016, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.05.2016.