

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам патента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 18.01.2005 на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2002709815/50, поданное фирмой Колгейт-Палмолив Компани, корпорация штата Делавэр, США (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка № 2002709815/50(900190) была подана заявителем 13.05.2002 с испрашиванием приоритета заявленного обозначения от 01.03.2002 в отношении товаров 03 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой изобретенное словосочетание «SIMPLY WHITE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами, где первое слово переводится как «несложно», а второе - «белый, бледный».

Федеральным институтом промышленной собственности 04.10.2004 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

В результате экспертизы было установлено, что заявленное обозначение состоит из словесных элементов:

- «SIMPLY» - переводимого с английского языка, как “просто, несложно»
- «WHITE» - переводимого с английского языка, как “белый, белый цвет».

В целом заявленное обозначение трактуется, по мнению экспертизы, как «просто белый цвет», что указывает на свойства заявленных товаров, а для товаров, не обладающих данными свойствами, будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его свойств.

Проанализировав доводы заявителя, экспертиза отметила, что цвет является одним из свойств предмета, в связи с чем «SIMPLY WHITE» представляет собой указание на это свойство, например, для зубных порошков и паст, для которых простой белый цвет является естественным. Заявленные товары являются товарами народного потребления каждого дня спроса, над выбором которого потребитель не особенно будет задумываться. Потребителю достаточно знаний для покупки простой белой зубной пасты или порошка под обозначением «SIMPLY WHITE», не требующим домысливания, дополнительных рассуждений и ассоциаций.

В Палату по патентным спорам поступило возражение заявителя, в котором он выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его нижеследующим:

1. Заявленное обозначение представляет собой изобретенное, придуманное словосочетание, не встречающееся и не употребляющееся в таком сочетании больше нигде;
2. Элементы, составляющие заявленное обозначение, представляют собой полисемантические лексические единицы английского языка, в связи с чем очевидно наличие множества вариантов перевода данного словосочетания;
3. Общеизвестно, что белый – сложный цвет, являющийся результатом смешивания нескольких цветов, поэтому в отношении сложного по своему происхождению белого цвета словосочетание «просто (простой) белый» является не описательным, а фантазийным;
4. Таким образом, словосочетание «SIMPLY WHITE» не воспринимается рядовым потребителем как прямо указывающее на свойства товара;

5. Для потребителей, не обладающих знаниями иностранных языков и не понимающих возможного смыслового значения заявленного обозначения, оно будет восприниматься как фантазийное относительно всех товаров, а, следовательно, такие потребители не будут вводиться в заблуждение относительно товара и его свойств;
6. Таким образом, заявленное обозначение не имеет единственного устойчивого смыслового значения и является фантазийным по отношению к заявленным в 03 класса МКТУ, оно впрямую не указывает на свойства товаров и, таким образом, по мнению заявителя, словосочетание «SIMPLY WHITE» может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров;
7. Заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака в 15 странах мира.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

1. Регистрации товарных знаков на 42 л.,
2. Регистрации обозначения «SIMPLY WHITE» в других странах на 34 л.,
3. Новый большой англо-русский словарь под ред. Ю.Д.Апресяна, М., Русский языка, 1999, на 3 л.,
4. Информационные материалы сайтов Интернет на 32 л.,
5. Информационное издание для выделенных торговых представителей Colgate-Palmolive, Цели команды Colgate, 2004, № 15, на 3 л.,
6. Журнал «Vogue Россия», июль, на 2 л.,
7. Журнал «Домашний очаг», 2004, июль, на 2 л.,
8. Журнал «Mens Health», 2004, июнь, на 2 л.,

9. Детализация звонков на горячую линию Colgate Simply White, май 2004, на 10 л.,

10. Платежно-расчетная документация на 107 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы заявителя неубедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 за № 989 и введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также место и время их производства и сбыта.

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

В соответствии с подпунктом (1.5) пункта 2.3 Правил к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также место и время их производства и сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров, указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров, даты производства товаров, данные по истории создания производства, видовые наименования предприятий, адреса изготовителей товаров и посреднических фирм, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 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.

Как уже отмечалось, заявленное обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «SIMPLY WHITE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Как правомерно отмечено экспертизой, словесный элемент «SIMPLY» представляет собой лексическую единицу английского языка, имеющую самостоятельное семантическое значение и в переводе на русский язык означающую «просто, прямо» (Англо-русский Оксфордский словарь под ред. Пола Фалла, М., Инфра-М, 2005, с.891). Словесный элемент «WHITE» также представляет собой самостоятельную лексическую единицу английского языка, в переводе на русский язык означающую «белый, белизна, беловатый» (см. там же с.995).

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для вывода о том, что данное словосочетание будет восприниматься российским потребителем в значении «просто белый, беловатый».

Правовая охрана обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, относящихся к зубным порошкам и пастам, препаратам для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях.

В соответствии с Толковым словарем живого великорусского языка Владимира Даля слово «белый» используется для обозначения цвета, масти,

краски: бесцветный, противный черному; в сравнительном смысле «белый» - «светлый, бледный, чистый, незамаранный, незапятнанный».

Как правомерно отмечено в решении экспертизы, цвет является одним из свойств предмета, описанием его характеристик. В этой связи обозначение «SIMPLY WHITE» представляет собой указание на это качество, например, для зубных порошков и паст, для которых простой белый цвет является естественным.

Заявленные товары являются товарами народного потребления каждого дня спроса. Потребителю достаточно знаний для покупки простой белой зубной пасты или порошка под обозначением «SIMPLY WHITE», не требующим домысливания, дополнительных рассуждений и ассоциаций.

Кроме того, из представленных заявителем материалов следует, что заявленное обозначение предназначено для сопровождения такого вида товара, как средство для отбеливания зубов. В этой связи, обозначение «SIMPLY WHITE» может рассматриваться не только как указывающее на характеристику товара с точки зрения его цвета, но и с точки зрения его свойства, предназначенности для отбеливания зубов, поскольку белый цвет соответствует представлению потребителя об идеальном цвете зубной эмали.

В отношении товаров, не обладающих данными цветовой характеристикой или свойством, обозначение «SIMPLY WHITE» может рассматриваться как способное ввести потребителя в заблуждение относительно товаров, его качеств.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям, установленным пунктами 1 и 2 статьи Закона.

Представленные заявителем материалы не могут быть приняты во внимание, как подтверждающие факт приобретения обозначением «SIMPLY WHITE» различительной способности в результате использования, поскольку в них идет речь об обозначении «COLGATE SIMPLY WHITE». При этом имеются основания полагать, что в качестве элемента, идентифицирующего

товар и отличающего его от товаров других производителей, в данном случае выступает словесный элемент «COLGATE».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 18.01.2005, оставить в силе решение экспертизы от 04.10.2004.**