

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 15.10.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Компания НБТ», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008708223/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2008708223/50 с приоритетом от 20.03.2008 представляет собой словесное обозначение «БЕЛОСНЕЖНОЕ», выполненное близким к стандартному шрифтом заглавными буквами русского алфавита красного цвета. Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки. Корреспонденцией от 04.05.2009, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.05.2009, заявитель уведомил о том, что он сокращает перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака «БЕЛОСНЕЖНОЕ» только товарами 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания, препараты для чистки, мыла, зубные порошки и пасты».

Роспатентом принято решение от 13.08.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «БЕЛОСНЕЖНАЯ» по свидетельству № 277489,

зарегистрированным на имя «Частная компания «Эплакса Лимитед», Британские Виргинские острова, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

Для части товаров 03 класса МКТУ (препараты для отбеливания, препараты для чистки; мыла; зубные порошки и пасты) заявленное обозначение указывает на свойства, назначение товаров, а для остальных товаров 03 класса МКТУ (препараты для полирования, обезжиривания и абразивной обработки) оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения данных товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.10.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- определение слова «БЕЛОСНЕЖНОЕ» как «безукоризненно белое» отражает эмоциональную характеристику с хвалебным значением и прямо не указывает на какое-либо конкретное назначение товара;

- цвет не является характеристикой назначения какого-либо товара;

- белоснежный – это белый как снег (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой);

- семантика слова «БЕЛОСНЕЖНОЕ» неразрывно связана со словом «снег», обозначающим твердые атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде снежинок – снежных (ледяных) кристаллов, очень разнообразных по форме, но имеющих в основе шестиугольную пластинку или шестигранный столбик (см. БСЭ);

- атмосферные осадки не могут являться товаром 03 класса МКТУ;

- что касается сходства заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству № 277489, заявитель уведомляет Палату по патентным спорам о том, что он корреспонденцией от 04.05.2009 выразил согласие с мнением экспертизы и письменно отказался от регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 и части товаров 03 классов МКТУ;

- заявитель использует обозначение «БЕЛОСНЕЖНОЕ» для маркировки товаров 03 класса МКТУ (препараты для отбеливания, препараты для чистки, мыла, зубные порошки и пасты).

В подтверждение своих доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

- счет-фактура от 12.05.2006 на 3 л. [1];
- счет-фактура от 28.04.2006 на 3 л. [2];
- счет-фактура от 05.06.2006 на 2 л. [3];
- счет-фактура от 06.02.2006 на 1 л. [4];
- товарная накладная от 06.02.2006 на 1 л. [5];
- счет-фактура от 31.07.2006 на 1 л. [6];
- товарная накладная от 31.07.2006 на 1 л. [7];
- счет-фактура от 06.02.2006 на 1 л. [8];
- товарная накладная от 06.02.2006 на 1 л. [9];
- счет-фактура от 25.09.2006 на 1 л. [10];
- товарная накладная от 25.09.2006 на 1 л. [11];
- образцы упаковки товара [12].

На основании изложенного заявителем была изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (20.03.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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 подпунктом 1 пункта 2 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта. К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание 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. Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и так далее.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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 соответствии с пунктом 2.8.2 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;

близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «БЕЛОСНЕЖНОЕ», выполненное близким к стандартному шрифтом заглавными буквами русского алфавита красного цвета.

Анализ словарно-справочных источников показал следующее:

БЕЛОСНЕЖНЫЙ – -ая, -ое; -жен, -жна. Белый как снег. Белоснежная рубашка (С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка, Издательство «Азъ», 1992);

БЕЛОСНЕЖНЫЙ, прил. – покрытый белым снегом; характеризующийся обилием снега; цветом напоминающий снег; ослепительно белый (о ткани и изделиях из нее) (Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой);

БЕЛОСНЕЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна, -жно, белый, как снег, безукоризненно белый (Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова).

Прилагательное «БЕЛОСНЕЖНОЕ» (-ая, -ый), как правило, употребляется в следующих словосочетаниях: белоснежная скатерть, белоснежная рубашка, белоснежная улыбка, белоснежные руки.

Одним из наиболее употребляемых в обиходе значений прилагательного «БЕЛОСНЕЖНОЕ», является значение «ослепительно белое» по отношению к изделиям из ткани или зубам («белоснежное белье, белоснежная улыбка»).

Вместе с тем анализ перечня товаров 03 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, показал, что «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, препараты для чистки» предназначены для отбеливания, стирки и чистки изделий, в том числе из ткани, а также для чистки зубов. Следовательно, для указанных товаров слово «БЕЛОСНЕЖНОЕ» является характеристикой, указывающей на их назначение (придание ослепительно белого цвета), а также заявленное обозначение может указывать на качество товаров (цвет товара). Таким образом, обозначение «БЕЛОСНЕЖНОЕ» является характеристикой для товаров «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки; мыла; зубные порошки и пасты».

Для остальных заявленных товаров «препараты для полирования; обезжиривания и абразивной обработки; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос», обозначение «БЕЛОСНЕЖНОЕ» может вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре (как о товаре, имеющем

назначение сделать белым предметы/волосы/кожу), которое способно ввести его в заблуждение, поскольку потребитель может поверить в возникающие ассоциативные представления и посчитать, что указанные товары действительно обладают такими свойствами, причем данный вывод заявителем в возражении не оспаривается.

С учетом изложенного, вывод, приведенный в решении Роспатента от 13.08.2009, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса для товаров 03 класса МКТУ является правомерным.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых решением Роспатента от 13.08.2009 отказано в государственной регистрации заявленного обозначения на основании существования сходного до степени смешения товарного знака «БЕЛОСНЕЖНАЯ» по свидетельству № 277489, то коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 277489 представляет собой словесное обозначение «БЕЛОСНЕЖНАЯ». Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 277489 предоставлена в отношении товаров 32, 33 и услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они оба являются сходными по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений. Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ показал, что услуга «менеджмент в сфере бизнеса» в сравниваемых перечнях совпадает. Ввиду изложенного обозначение «БЕЛОСНЕЖНОЕ» по заявке № 2008708223/50 не может быть зарегистрировано в отношении услуг 35 класса МКТУ на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что справедливо указано в решении Роспатента от 13.08.2009 и не оспаривается заявителем.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем положения пунктов 1 и 3 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. Заявителем был представлен комплект материалов, свидетельствующих, по его мнению, об активном использовании заявленного обозначения, в результате которого оно приобрело различительную способность. Анализ указанных материалов показал, что они не позволяют признать приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его использования до даты подачи заявки. Представленные материалы [1] – [12] касаются иного обозначения, а именно: «белоснежное белье». Кроме того, они не свидетельствуют о том, что товар «кислородный отбеливатель для белья» вводился в гражданский оборот, реализовывался длительное время на определенных территориях, активно рекламировался и в связи с этим приобрел достаточную различительную способность для индивидуализации определенных товаров конкретного производителя (заявителя).

С учетом вышеизложенного у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 13.08.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008708223/50.

Учитывая указанное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.10.2009, оставить в силе решение Роспатента от 13.08.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008708223/50.