

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 07.03.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АЛМАЗ-М», Московская обл., г. Одинцово на решение экспертизы от 25.10.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004729236/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004729236/50 с приоритетом от 17.12.2004 является Общество с ограниченной ответственностью «АЛМАЗ-М», Московская обл., г. Одинцово (далее — заявитель).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НЕЖНЕЕ НЕЖНОГО», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Обозначение заявлено в отношении товаров 03,16 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Федеральным институтом промышленной собственности было принято решение от 25.10.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ. В отношении товаров 03 класса МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее — Закон).

Решение обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение «НЕЖНЕЕ НЕЖНОГО», по мнению экспертизы, в отношении товаров 03

класса не обладает различительной способностью и указывает на свойство товаров.

В возражении от 07.03.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является обозначением, представляющим собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетанием букв, не имеющих словесного характера и т.п.; а является оригинальным и необычным для товарного знака и следовательно, обладает различительной способностью;

- наличие в заявленном обозначении слова «нежнее» усиливает значение слова «нежный», а не придает ему нового смысла;

- ни одна из крупных и известных мировых компаний не использует словосочетание «НЕЖНЕЕ НЕЖНОГО» для обозначения своей продукции;

- заявленное обозначение «НЕЖНЕЕ НЕЖНОГО» не указывает на свойства товаров 03 класса МКТУ, поскольку не указывает на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта;

- использование обозначения «НЕЖНЕЕ НЕЖНОГО» на продукции заявителя на территории Российской Федерации началось с сентября 2002 года;

- затраты на рекламу заявленного обозначения составляют 8 миллионов долларов в год, объемы продаж продукции составляют около 30 миллионов долларов в год;

- реклама заявленного обозначения публикуется на сайтах Интернет, в средствах массовой информации, на рекламных щитах, а также заявителем проводятся рекламные акции;

- потребители ассоциируют заявленное обозначение с заявителем и его продукцией;

- заявленное обозначение «НЕЖНЕЕ НЕЖНОГО» полностью отлично от слова «нежный» и не является определением свойства товаров 03 класса, поскольку такой характеристики свойств товаров не существует.

К возражению были приложены следующие документы:

- копии страниц из «Толкового словаря русского языка», под редакцией С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведова, «АЗЪ», М, 1996 на 2 л.;

-копия письма заявителя с данными об использовании заявленного обозначения на 1 л.;

- сведения об использовании заявленного обозначения на 1 л.;

-копии этикеток, маркируемых заявленным обозначением, на 3 л.;

- копии рекламных публикаций в прессе на 76 л.;

- накладные на продукцию, маркируемую заявленным обозначением, на 3 л.;

- копии публикаций регистраций на 3 л..

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.12.2004) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной

способностью или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта 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.

Заявленное обозначение по заявке № 2004729236/50 представляет собой словесное обозначение «НЕЖНЕЕ НЕЖНОГО», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Очевидно, что оно состоит из двух слов, представляющих собой производные от слова «нежный». Согласно «Словарю русского языка» (С.И. Ожегов, М., «Русский язык», 1981 г., с.356) слово «нежный» имеет смысловое значение – приятный, тонкий, не грубый. Наличие

в заявленном обозначении слова «нежнее» усиливает значение слова «нежный», а не придает ему нового смысла.

В целом оно представляет собой слоган, состоящий из двух семантически связанных между собой слов, где первое слово усиливает значение второго. Таким образом, оно легко запоминается потребителем, в силу чего способно порождать необходимые и достаточные ассоциативные восприятия, позволяющие обозначению в целом выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Следовательно, экспертизой был неправомерно сделан вывод об отсутствии у данного обозначения различительной способности.

Вместе с тем, коллегией приняты во внимание документы об использовании заявленного обозначения на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

Заявленное обозначение «НЕЖНЕЕ НЕЖНОГО» в отношении товаров 03 класса МКТУ, таких как «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные пасты и порошки» хотя косвенным образом и несет в себе информацию о свойствах товаров, однако напрямую не указывает на их свойства (не имеет хвалебного характер), не является прямым указанием на материал или состав сырья для изготовления товаров, поэтому может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 1 статьи 6 Закона.

Таким образом, основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона, отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить ⁶ возражение от 07.03.2007, изменить решение экспертизы от 25.10.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение «НЕЖНЕЕ НЕЖНОГО» в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г (526)

(511) 03 -

препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные пасты и порошки.

16 - печатная продукция; писчебумажная продукция; билеты, бланки, блокноты, брошюры, буклеты, газеты, календари, книги, открытки, пакеты, мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые, плакаты, проспекты, тетради, транспаранты, упаковки для бутылок картонные или бумажные, флаги бумажные, этикетки.

35 -

реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; снабженческие услуги для третьих лиц, закупка товаров и обеспечение предпринимателей товарами, сосредоточение товаров для третьих лиц (за исключением их транспортировки), размещение товаров для обеспечения потребителям удобного осмотра и их приобретения через сети магазинов оптовой и розничной

торговли; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов оптовой и розничной торговли.