


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 21.11.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вайт-Смайл», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717441, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака «  » по свидетельству №717441 с приоритетом от 16.10.2018 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.04.2019 по заявке №2018745183. Правообладателем товарного знака по свидетельству №717441 является Общество с ограниченной ответственностью «Бриллиант Смайл Рус», г.Москва (далее – правообладатель). Знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 05, 21 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.11.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №717441 произведена с нарушением требований, установленных пунктом 3, пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Обозначение «White&Smile» воспроизводит название сети салонов по косметическому отбеливанию зубов, которая открыта по всей территории РФ на основе разработанной заявителем бизнес-модели по открытию и ведению деятельности указанных салонов, а также производству и реализации и функционированию соответствующих товаров, осуществляемых заявителем;

- с 2013 г. и по настоящее время ООО «Вайт-Смайл» занимается распространением на территории Российской Федерации и других стран Таможенного союза Российской Федерации модели малого предпринимательства - организации салонов (студий, бутиков, «островков») по косметическому отбеливанию зубов с использованием технологии отбеливания и продукции под названием «White&Smile»;

- С 2013 г. на имя ООО «Вайт-Смайл» зарегистрирован домен white-smile.biz, а с 2016 года дополнительно - white-and-smile.ru, под которыми осуществляется распространение бизнес-модели и продукции «White&Smile»;


- С 2015 г. заявителем депонируются авторские права на произведения: бизнес бук, маркетинг бук, сайт;

- разработанная бизнес-модель под обозначением «White&Smile» ежегодно с 2016 года попадает в ТОП-рейтинг крупнейшего портала франшиз Veboss, с 2017 года в ТОП-рейтинг Forbes, отмечена наградами «Лидер отрасли» и «Звезда качества»;

- вся реализуемая продукция «White&Smile» с 2013 года по настоящее время сертифицируется ООО «Вайт-Смайл» на территории Таможенного союза, что подтверждается соответствующими сертификатами;

- обозначение «White&Smile» начало использоваться ООО «Вайт-Смайл» с октября 2013 года, и используется непрерывно по настоящее время;

- обозначение «White&Smile» за длительные годы использования стало известным и популярным, разработанная ООО «Байт Смайл» бизнес-модель востребована на рынке, регистрация обозначения «White&Smile» на имя ООО «Бриллиант Смайл Рус» будет вводить потребителя в заблуждение, что является нарушением пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- товарный знак «  » по свидетельству №717441 зарегистрирован в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса, так как является сходным до степени смешения с фирменным наименованием заявителя: Обществом с ограниченной ответственностью «Вайт-Смайл»;

- фирменное наименование заявителя ООО «Вайт-Смайл» и товарный знак «White&Smile» используются в одной сфере предпринимательской деятельности;

- одновременное использование обозначения «White&Smile» для однородных товаров и услуг может нанести заявителю репутационный и предпринимательский ущерб, поскольку, использование обозначения «White&Smile» в деятельности заявителя приобрело известность, получило репутацию и имеет заслуги, которые правообладатель товарного знака по свидетельству №717441 намерен присвоить себе, в связи с чем ООО «Вайт-Смайл» является лицом, заинтересованным в подаче настоящего возражения в соответствии с пунктом 2 статьи 1513;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении однородных товаров и услуг 03, 05, 21 и 44 классов МКТУ;

- ООО «Бриллиант Смайл рус» зарегистрировано 10.09.2015 г. и по настоящее время организация не осуществляет какой-либо деятельности, а сведения об адресе организации и ее должностном лице являются недостоверными, то есть учредитель организации скрывает место нахождения своей организации;

- от имени ООО «Бриллиант Смайл рус» поданы заявки на регистрацию товарных знаков в отношении косметического отбеливания зубов в России, в том числе поданы заявки на товарные знаки: «Magical Whitening» № 2019711378, «Zubday» № 2019729852 и зарегистрирован товарный знак «Brilliant Smile» по свидетельству № 609144;

- все вышеуказанные обозначения, активно используются другими организациями на рынке косметического отбеливания зубов, и ООО «Бриллиант Смайл рус» ни к данным организациям, ни к данным обозначениям, ни к развитию этих брендов никакого отношения не имеет;

- активная регистрация товарных знаков на имя ООО «Бриллиант Смайл рус», отсутствие какой-либо реальной хозяйственной деятельности свидетельствуют о злоупотреблении правом со стороны ООО «Бриллиант Смайл рус».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717441 недействительным в отношении всех товаров 03, 05, 21 и услуг 44 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения о товарном знаке №717441;
2. Сведения о регистрации домена white- smile.biz;
3. Сведения о регистрации домена white-and-smile.ru;

4. Свидетельства о депонировании авторских прав - маркетинг бука, бизнес бука;
5. Лицензионные соглашения на использование авторских материалов по продвижению бизнеса;
6. Договоры и товарные накладные о значительных объемах реализации товаров «White&Smile»;
7. Сведения о достижениях на рынке франчайзинга;
8. Сертификаты и декларации о соответствии продукции;
9. Документы, подтверждающие закупки продукции «White&Smile»; закупку тары и сырья для производства продукции (спецификации на продукцию);
10. Позиции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
11. Документы, подтверждающие затраты на рекламу;
12. Распечатки с сайтов [www.ozon.ru/context/detail/id/154488107/](http://www.ozon.ru/context/detail/id/154488107/), [goldapple.ru/brands/white-smile/](http://goldapple.ru/brands/white-smile/);
13. Сведения из ЕГРЮЛ на ООО «Вайт Смайл»;
14. Сведения из ЕГРЮЛ на ООО «Бриллиант Смайл рус»;
15. Сведения о заявке № 2019711378;
16. Сведения о заявке № 2019729852;
17. Сведения о товарном знаке № 609144;

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, не представил отзыв по мотивам возражения и на заседании коллегии по его рассмотрению отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (16.10.2018) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №717441 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила), а также Парижскую конвенцию.

Согласно подпункту 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 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.


Согласно пункту 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Владелец такого исключительного права в порядке,

установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.


Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №717441 представляет собой комбинированное обозначение «  », содержащее словесный элемент «White&Smile», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде круга красного цвета, на фоне которого выполнен знак «&». Товарный знак охраняется в красном, белом и синем цветовом сочетании. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03, 05, 21 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, обосновывает свою заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717441, тем, что зарегистрированное до даты приоритета товарного знака по свидетельству №717441 фирменное наименование лица, подавшего возражения, является сходным со словесным элементом «White&Smile» оспариваемого товарного знака, и использовалось им в качестве средства индивидуализации для товаров и услуг 03, 05, 21, 44 классов МКТУ, однородных товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В связи с этим ООО «Вайт-Смайл» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717441.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, установлено следующее.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака «  » требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с фирменным наименованием, которое использовалось ООО «Вайт-Смайл» до даты



приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров 03, 05, 21 классов МКТУ, а также услуг 44 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, была предоставлена Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой, фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ВАЙТ-СМАЙЛ» было зарегистрировано 15.08.2013.


Фирменное наименование лица, подавшего возражение, фонетически сходно до степени смешения со словесным элементом «White&Smile» оспариваемого товарного знака. Таким образом, право на фирменное наименование, сходное с оспариваемым товарным знаком, у лица, подавшего возражение, возникло 15.08.2013, что ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО «ВАЙТ-СМАЙЛ» по соответствующим кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами (46.45). Дополнительными видами деятельности ООО «ВАЙТ-СМАЙЛ» являются, в том числе: производство парфюмерных и косметических средств (20.42); деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами (46.18.1); аренда и лизинг приборов, аппаратов прочего оборудования, применяемого в медицинских целях (77.39.26).

В подтверждение своей деятельности лицом, подавшим возражение, были предоставлены документы, которые датированы ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Так, согласно Сертификату соответствия №РОСС RU.АГ66.Н06669 (выдан

02.09.2016), Сертификату соответствия №РОСС RU.АГ66.Н06670 (выдан 02.09.2016), Сертификату соответствия №РОСС RU.АГ81.Н12736 (выдан 04.09.2018), Сертификату соответствия №РОСС RU.31657.04РДИ04 (выдан 19.06.2017) лицо, подавшее возражение, является изготовителем средства для косметического отбеливания зубов: геля для отбеливания зубов, маркированного «White&Smile Professional»; средства для гигиены полости рта, маркированного «White&Smile international», серии «Pre-Treatment White&Smile», Sensitive Teeth Mousse White&Smile», «Teeth Whitening Powder White&Smile», маркировки: «Активатор Pre-Treatment White&Smile», «Мусс для чистки зубов реминерализующий White&Smile», «Пудра для отбеливания зубов White&Smile». Предоставленные лицом, подавшим возражение, договоры поставки (договор №0102 от 03.02.2014, договор №0104 от 04.03.2014) позволяют сделать коллегии вывод о том, что ООО «ВАЙТ-СМАЙЛ» реализовывало изготовленную продукцию для отбеливания зубов.

Анализируя документы лица, подавшего возражения, коллегия приходит к выводу о том, что деятельность, осуществляемая ООО «ВАЙТ-СМАЙЛ», по изготовлению и продаже средств для отбеливания зубов корреспондирует со следующими товарами оспариваемой регистрации 03 класса МКТУ «аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; пасты зубные; порошки зубные; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов», товарам 05 класса МКТУ «препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; клеи для зубных протезов; пасты зубные лечебные; препараты для облегчения прорезывания зубов» товарам 21 класса «головки для электрических зубных щеток; зубочистки; нити зубные; щетки зубные; щетки зубные электрические». Сравнимые виды товаров относятся к одному и

тому же роду товаров «средства, предназначенные для ухода за полостью рта», имеют одинаковое назначение и условия сбыта. Что касается остальных товаров 03, 05, 21 и услуг 44 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, коллегия отмечает, что материалов, свидетельствующих о производстве соответствующих товаров, а также о возмездном оказании данных видов услуг в отношении третьих лиц, лицом подавшим возражение – ООО «Вайт-Смайл» представлено не было. В связи с чем, у коллегии не имеется оснований для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении данных товаров 03, 05, 21 и услуг 44 классов МКТУ.

Учитывая изложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака «» по свидетельству №717441 и которое использовалось в отношении товаров, однородных части товаров оспариваемой регистрации, а именно: товаров 03 класса МКТУ «аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; пасты зубные; порошки зубные; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов», товаров 05 класса МКТУ «препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; клеи для зубных протезов; пасты зубные лечебные; препараты для облегчения прорезывания зубов» товаров 21 класса МКТУ «головки для электрических зубных щеток; зубочистки; нити зубные; щетки зубные; щетки зубные электрические».

Что касается доводов, содержащихся в возражении, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами и услугами 03, 05, 21, 44 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

В распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о злоупотреблении правом со стороны правообладателя, в связи с регистрацией оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает, что действия, связанные с установлением факта злоупотреблением правом, либо недобросовестной конкуренции, не были установлены

решением компетентного (антимонопольного или судебного) органа. В этой связи необходимо отметить, что установление данного факта злоупотребления правом не относится к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.11.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717441 недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ «аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; пасты зубные; порошки зубные; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов», товаров 05 класса МКТУ «препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; клеи для зубных протезов; пасты зубные лечебные; препараты для облегчения прорезывания зубов» товаров 21 класса МКТУ «головки для электрических зубных щеток; зубочистки; нити зубные; щетки зубные; щетки зубные электрические».**