

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 27.08.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Промбизнесгрупп», г.Уфа (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012704875, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012704875/50 с приоритетом от 21.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Белизна», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.05.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что словесный элемент «Белизна» является названием жидкого препарата, предназначенного для отбеливания и удаления

пятен с белых хлопчатобумажных и льняных изделий, а также для мытья и дезинфекции, и, следовательно, для части заявленных товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки» и части товаров 05 класса МКТУ «дезинфицирующие средства», оно не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а для другой части товаров заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, в связи с чем оно не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также по сведениям сети Интернет в настоящее время отбеливающие средства, препараты для чистки и дезинфекции, изготавливаемые на основе гипохлорита натрия с различными добавками и маркируемые словесным элементом «Белизна» производятся различными предприятиями и, следовательно, обозначение «Белизна» не способно индивидуализировать товары и производителя.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.08.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в указанном экспертом источнике www.rihim.ru; byt.potrebitel.ru; «Белизна» является торговой маркой, что свидетельствует о том, что «Белизна» не является товаром определенного вида;
- анализ приведенных экспертом сайтов показал, что наименование «Белизна» используется различными производителями, но не как товар с определенными характеристиками, а напротив, моющие средства, производимые под торговой маркой «Белизна» сильно отличаются друг от друга;
- различительная способность как бы абсолютна и присуща обозначению изначально, независимо от каких-либо дополнительных факторов, например, активности использования или сходства с другими товарными знаками;
- в заключении экспертизы не приведено никаких доказательств отсутствия различительной способности заявленного обозначения, а довод об использовании различными производителями этого обозначения сам по себе не является

доказательством отсутствия различительной способности заявленного обозначения или превращения данного обозначения в товар определенного вида.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.05.2013, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 21.11.2013 было отказано в удовлетворении возражения от 27.08.2013, которым было оставлено решение Роспатента от 28.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012704875.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2014 года по делу № СИП-104/2014 было признано незаконным решение Роспатента от 21.11.2013. Указанным решением суд обязал Роспатент повторно рассмотреть данное возражение.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. В этой связи возражение от 27.08.2013 рассматривается коллегией палаты по патентным спорам повторно.

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

С учетом даты (21.02.2012) приоритета заявки №2012704875/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.
- 2) 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.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил под обозначением вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Заявленное обозначение «БЕЛИЗНА» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Согласно мотивировочной части решения Суда по интеллектуальным правам от 30 апреля 2014 по делу № СИП-104/2014 «обозначение «БЕЛИЗНА» применяется в качестве названия (наименования) изделия одного и того же вида, выпускаемого разными не зависимыми производителями: ОАО «Саянскхимпласт», ООО «Курс», ООО «Гарант», БСК Башкирия, компанией «ПромИмпорт Юг», ООО «БашБытПром», ООО «Промхим», ОАО «ХимПром», что свидетельствует о том, что данное обозначение употребляется как вид жидкого препарата, предназначенного для отбеливания и удаления пятен.

На основании изложенного суд признает, что «словесное обозначение «БЕЛИЗНА» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров 03 и 05 классов МКТУ (препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; дезинфицирующие средства), в связи с чем, оно не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса».

Что касается других товаров 03 класса МКТУ «мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос» и товаров 05 класса МКТУ «фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды», то словесный элемент «Белизна» будет являться ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров.

Данный вывод коллегии палаты по патентным спорам обусловлен тем, что, как установлено выше, словесный элемент «Белизна» вошел во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида (отбеливающее и чистящее средство на основе гипохлорита натрия). Поскольку вышеуказанные товары 03 и 05 классов МКТУ не являются товарами этой группы, то, регистрация заявленного обозначения, в отношении указанных товаров будет ложной, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, в перечне товаров 05 класса МКТУ присутствуют такие товары как «пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков», в отношении которых словесный элемент «Белизна» может быть воспринят как фантазийный, исходя из второго значения слова «Белизна» (цветовая характеристика материала). Данный вывод обусловлен спецификой товаров, для которых эффект белизны является результатом их использования или имеет принципиальное значение (белизна самих изделий или результат, достигаемый в процессе использования изделий).

Резюмируя вышеизложенное коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2012704875 в качестве товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ

«пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков».

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.08.2013, отменить решение Роспатента от 28.05.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2012704875.