

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 13.12.2005, поданное Колгейт-Палмолив Компани, Соединенные Штаты Америки, на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 08.07.2005 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы ФИПС) по заявке №2003720733/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2003720733/50 с приоритетом от 23.10.2003 заявлено на регистрацию на имя компании Колгейт-Палмолив Компани, корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) в отношении товаров 03 класса МКТУ – зубные пасты.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее красный горизонтальный прямоугольник с тонкими желтыми горизонтальными полосами вверху и внизу, между которыми помещено слово «Colgate», не имеющее смыслового значения и являющееся частью фирменного наименования заявителя. Указанный словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с черной обводкой и наклоном вправо, первая буква слова - заглавная. В правой части прямоугольника размещен по диагонали овал тёмно-желтого цвета с незамкнутым контуром и серединой в виде пчелиных сот, на котором в центре по горизонтали расположено слово «Propolis», выполненное буквами латинского алфавита светло-желтого цвета с темно-зеленой обводкой оригинальным шрифтом, при этом первая буква слова – заглавная. Над данным словом находится изображение пчелы, а под ним – несколько белых ромашек.

Экспертизой ФИПС 08.07.2005 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, при этом словесному элементу «Propolis», как указывающему на состав товара, не была предоставлена самостоятельная

правовая охрана на основании пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).

Экспертизой была приведена ссылка на «Большой толковый словарь русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова, Санкт-Петербург, Норинт, 1998, с. 31, 10, 21 [1], где указано, что слово «PROPOLIS» (греч.) - это клейкое смолистое вещество, вырабатываемое медоносными пчелами для обмазывания стенок внутри улья и заделки щелей; широко применяется в медицине и ветеринарии.

При этом, словесные элементы «Colgate» и «Propolis» не рассматривались экспертизой как словосочетание, поскольку первое из слов носит фантазийный характер, а второе слово имеет определенный смысл (словосочетание – в грамматике: сочетание двух или нескольких слов, объединенных подчинительной связью, «Толковый словарь русского языка», С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, Издательство «АЗЪ», 1996, с. 720 [2]).

В отношении словесного элемента «Colgate» в решении экспертизы указывается, что данное слово широко известно российскому потребителю как название гигиенической продукции, производимой фирмой, которая содержит в своем названии данное слово. Таким образом, потребитель воспринимает слово «Colgate», в том числе как указание на изготовителя товаров, при этом слово «Propolis», в первую очередь, известно потребителю как вещество, широко применяемое в медицине и ветеринарии.

Также в решении экспертизы отмечено, что представленные заявителем дополнительные материалы не могут быть приняты экспертизой в качестве доказывающих приобретенную различительную способность заявленного обозначения в результате его использования до даты подачи заявки, поскольку приведенные в них сведения датируются 2004-2005 годами, а дата подачи заявки – октябрь 2003 года.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы ФИПС в возражении от 13.12.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является ярким, красочным комбинированным обозначением, выполненным в оригинальной графической манере, с использованием широкой цветовой гаммы и оригинальных шрифтов для написания слов «Colgate» и «Propolis»;

- исследуемое обозначение легко запоминается в силу яркого и оригинального графического исполнения, присутствия в нем знакомых графических элементов (соты, пчела, ромашки) и легкости произношения и запоминания словесных элементов обозначения - «Colgate» и «Propolis»;

- в состав заявленного обозначения «Colgate Propolis» входит часть фирменного наименования заявителя (COLGATE), которая известна российским потребителям в результате длительного присутствия на рынке её продукции;

- в связи с этим, наличие слова «Colgate» в составе рассматриваемого знака придает ему дополнительные различительные признаки;

- ни одна из крупных и известных компаний не использует для обозначения зубных паст словосочетание «Colgate Propolis», либо отдельно слово «Propolis»;

- учитывая изложенное, можно утверждать, что заявленное обозначение обладает различительной способностью, то есть способно выполнять основную функцию товарного знака - различительную;

- для названия зубной пасты слово «Propolis» является оригинальным и в большей степени фантазийным в глазах рядовых потребителей, которые при покупке зубной пасты с таким обозначением могут предположить, что в её состав входит этот продукт пчелиной деятельности, однако они никогда не подумают, что в тубике находится сам прополис, который по своим физическим и химическим показателям в чистом виде не пригоден для чистки зубов;

- обозначение «Colgate Propolis» не воспринимается рядовыми потребителями как прямо (не через ассоциации) указывающим на состав заявленных товаров;

- поскольку название «Propolis» используется заявителем для маркировки гигиенических зубных паст, которые не обладают никакими медицинскими

свойствами, это слово не может указывать на лечебные свойства продукта пчелиной деятельности, используемого в медицине и ветеринарии;

- в «Законе о товарных знаках...» специальным образом не оговаривается, каким числом должны быть датированы представленные материалы, из чего логически можно сделать вывод о том, что в качестве доказательства приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате его использования должны быть приняты к рассмотрению материалы с любой датой их появления;

- компания Колгейт-Палмолив Компани является крупнейшим и известнейшим мировым производителем зубных паст, продукция которого давно присутствует на российском рынке и пользуется большой популярностью;

- информацию об этой компании и её продукции можно найти в сети Интернет на самых популярных среди россиян и жителей стран СНГ сайтах: Rambler, Yahoo, Yandex, Google, MSN, Апорт (прилагаются соответствующие распечатки на 16 л. [3]);

- поскольку Интернет является одним из самых популярных и доступных источников информации, то можно с уверенностью заявить о том, что рядовые потребители знакомы с обозначением «Colgate Propolis» как с продукцией компании Колгейт-Палмолив Компани;

- в базе данных ФИПС содержатся регистрации на товарные знаки, подобные заявленному обозначению («ЖЕМЧУГ», «ЛЕСНОЙ БАЛЬЗАМ», «ФТОР и ФРЕШ», «Ягодка», «Лесная ягодка» и др.), зарегистрированные для товара «зубные пасты»;

- вышеуказанные названия зубных паст занимают доминирующие положения в составе товарных знаков, а также указывают на состав товара, однако экспертизой ФИПС были приняты решения о регистрации этих обозначений в качестве товарных знаков без исключения их из самостоятельной правовой охраны.

В качестве подтверждения приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате его использования на территории России были представлены следующие материалы:

- письмо от компании ACNielsen, занимающейся маркетинговыми исследованиями, в котором приведены данные о продажах продукции под названием «Колгейт Прополис» на территории России в 2004 году на 1 л. [4];

- письмо от рекламного агентства Young&Rubicam FMS, занимающегося рекламой продукции компании Колгейт-Палмолив Компании, в котором приведены данные о доле рейтинга телевизионной рекламы продукции под названием «Колгейт Прополис» на территории России в 2004 году на 1 л. [5];

- счета-фактуры за реализацию продукции под названием «Колгейт Прополис» на 22 л. [6];

- фотографии из мест реализации продукции под названием «Колгейт Прополис» на 13 л. [7];

- сертификат соответствия Госстандарта РФ на зубную пасту «Колгейт Прополис» на 1 л. [8];

- рекламные материалы на 7 л. [9];

- распечатки из базы данных ФИПС зарегистрированных товарных знаков на 26 л. [10].

На основании изложенного, заявитель просит пересмотреть решение экспертизы ФИПС и вынести решение о регистрации заявленного обозначения «Colgate Propolis» по заявке №2003720733/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ – зубные пасты, без исключения словесного элемента «Propolis» из правовой охраны.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.10.2003) поступления заявки №2003720733/50 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности 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, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, указания материала или состава сырья.

Согласно абзацу 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с материалами заявки №2003720733/50, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой горизонтально ориентированный прямоугольник красного цвета, в левой части которого расположен словесный элемент «Colgate», а в правой - элемент в виде овала с изображением пчелиных сот, на фоне которых размещено слово «Propolis». Слово «Colgate» размещено между двумя параллельными прямыми желтого цвета, а словесный элемент «Propolis» - между изображением пчелы, расположенной сверху, и изображением ромашек – снизу. Указанные словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого и жёлтого цвета, соответственно. При этом размер шрифта, которым выполнено слово «Colgate», несколько больше размера шрифта словесного элемента «Propolis». Словесные элементы расположены в одну строку. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в сочетании красного, белого, черного, светло-желтого, желтого, тёмно-желтого, темно-зелёного, коричневого цветов.

Решением экспертизы ФИПС о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака слову «Propolis» не была предоставлена самостоятельная правовая охрана.

Композиционное построение знака таково, что слово «Propolis» воспринимается как самостоятельный элемент без какого-либо семантического соотнесения со словом «Colgate» (написание его отдельно, меньшим шрифтом, буквами русского алфавит, размещение на фоне сот).

Анализ словесного элемента «Propolis» и перечня товаров 03 класса МКТУ – зубные пасты, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, показал следующее.

Согласно источнику информации [1], а также другим словарно-справочным изданиям, в частности, пособию по фармакотерапии М.Д. Машковского «Лекарственные средства», Москва, «Медицина», 1978, т. II, с.115 [11], propolis (прополис) является продуктом жизнедеятельности пчел, в состав которого входит смесь смол, воска, эфирных масел и других веществ. Прополис широко применяется в народной медицине, в частности, его используют для удаления мозолей, для лечения ран и ожогов, для полосканий при воспалительных заболеваниях полости рта и горла.

Что касается зубных паст, то данные товары относятся к группе парфюмерно-косметических изделий (Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51391-99 “Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя. Общие требования” принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 9 декабря 1999 г. №490-ст [12]). В данную группу объединены препараты, предназначенные для нанесения (с помощью вспомогательных средств или без их использования) на различные части человеческого тела (кожу, волосяной покров, ногти, губы, зубы, слизистую оболочку полости рта и т.д.) с целью их очищения, придания приятного запаха, изменения их внешнего вида и/или коррекции, и/или их защиты или сохранения в хорошем состоянии, то есть используемые в качестве средств гигиены (“гигиена” – раздел медицины, изучающий условия сохранения здоровья, а также система действий, мероприятий, направленных на поддержание чистоты, здоровья «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегов, Москва, «АЗЪ», 1993, с.130 [13]).

Наличие указанных сведений дает основание для вывода о том, что вещество прополис, обладающее противовоспалительными свойствами, включается в

качестве ингредиента в состав зубной пасты для оказания этим препаратом противовоспалительного действия в полости рта. Указанное подтверждается наличием информации в представленных заявителем рекламных материалах [9], согласно которым зубная паста “Colgate Прополис имеет уникальную формулу, которая содержит кальций, фтор и удивительное природное вещество - прополис”.

Таким образом, словесный элемент «Propolis» является прямо указывающим на состав товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, что исключает возможность предоставления исключительного права на его использование одному лицу.

Восприятие данного элемента в качестве характеристики продукции обусловлено также устоявшимися особенностями маркировки, в частности, зубных паст, когда производителем на этикетке выделяется один из основных компонентов (например, зубные пасты, содержащие травы, сопровождаются элементом *Herbe*, либо на упаковке выделяются элементы фтор, кальций).

В этой связи, вывод экспертизы о том, что словесный элемент «Propolis» в составе заявленного обозначения по заявке №2003720733/50 признан неохраняемым на основании пункта 1 статьи 6 Закона, является обоснованным.

В отношении представленных заявителем материалов [3-9], касающихся использования заявленного обозначения в качестве товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Указанные материалы не способны подтвердить мнение заявителя о том, что слово «Propolis», как самостоятельно, так и в составе комбинированного обозначения, воспринимается потребителем в качестве товарного знака компании Колгейт-Палмолив Компании, а не как элемент, указывающий на состав зубных паст, поскольку индивидуализация продукции осуществляется за счет оригинального слова «Colgate» и цветовой гаммы.

Сведения о предоставлении правовой охраны объектам интеллектуальной собственности по другим делам также не опровергают факта описательного характера словесного элемента «Propolis» заявленного обозначения.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:
**отказать в удовлетворении возражения от 13.12.2005 и оставить в силе
решение экспертизы от 08.07.2005.**