

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 08.11.2005, поданное Колгейт-Палмолив Компани, Соединенные Штаты Америки, на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 18.05.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы ФИПС) по заявке №2003720736/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2003720736/50 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, состоящее из овала темно-желтого цвета, расположенного на фоне красного прямоугольника. Овал имеет незамкнутый контур и середину в виде пчелиных сот, на фоне которого в центре по горизонтали размещено слово «Прополис». Словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с наклоном вправо. Буквы окрашены в светло-желтый цвет и имеют темно-зеленую обводку, первая буква слова – заглавная. Над словом помещено изображение пчелы, под словом – несколько белых ромашек.

Экспертизой ФИПС 18.05.2005 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании несоответствия обозначения пункту 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).

В обоснование приведенного мотива, в решении экспертизы ФИПС указано, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку

по своему пространственному расположению в композиционном решении знака доминирующее положение занимает словесный элемент «Прополис», указывающий на состав товара.

Экспертизой ФИПС 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 «прополис» (греч. propolis) - это клейкое смолистое вещество, вырабатываемое медоносными пчелами для обмазывания стенок внутри улья и заделки щелей; широко применяется в медицине и ветеринарии.

Также в решении отмечено, что представленные заявителем дополнительные материалы не могут быть приняты экспертизой в качестве доказывающих приобретенную различительную способность именно заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «Прополис». В указанных материалах представлена информация о продукции, маркированной товарным знаком «COLGATE», присутствие же словесного элемента «Прополис» носит информативный характер и указывает на состав товара.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы ФИПС в возражении от 08.11.2005, 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 слова «Прополис»;

- 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 словесного элемента обозначения - «Прополис»;

- представляется очевидным, что доминирующее положение в обозначении занимает графический элемент в виде стилизованного изображения пчелиных сот;

- ни одна из крупных и известных компаний не использует для обозначения зубных паст отдельно словесный элемент «Прополис», либо комбинированное обозначение по рассматриваемой заявке;

- заявленное обозначение обладает различительными признаками и, таким образом, оно выполняет основную функцию товарного знака – различительную;

- для названия зубной пасты слово «Прополис» 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 «Прополис» не воспринимается рядовыми потребителями как прямо (не через ассоциации) указывающее на состав заявленных товаров;

- поскольку название «Прополис» 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. [2]);

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

- 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 доминирующее положение 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. [3];

- 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. [4];

- счета-фактуры за реализацию продукции под названием «Колгейт Прополис» на 22 л. [5];

- фотографии из мест реализации продукции под названием «Колгейт Прополис» на 13 л. [6];

- сертификат соответствия Госстандарта РФ на зубную пасту «Колгейт Прополис» на 1 л. [7];

- рекламные материалы на 7 л. [8];

- распечатки из базы данных ФИПС зарегистрированных товарных знаков на 26 л. [9].

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы ФИПС и вынести решение о регистрации заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «Прополис» по заявке №2003720736/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ – зубные пасты.

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

С учетом даты (23.10.2003) поступления заявки №2003720736/50 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, не обладающих различительной способностью или 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.

Положениями абзацев 6 и 7 пункта 14.4.1 Правил установлено, что при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение. Если такое обозначение занимает доминирующее

положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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 №2003720736/50, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник красного цвета, вытянутый в горизонтальном направлении, на фоне которого размещен овал с изображением пчелиных сот, при этом овал занимает большую часть площади прямоугольника. В центральной части овала по горизонтали расположен словесный элемент «Прополис», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с использованием заглавной буквы «П». Буквы исполнены с незначительным наклоном вправо, желтым цветом с зеленым контуром. Над словесным элементом находится изображение пчелы, а под ним - изображение ромашек.

В рассматриваемом обозначении пространственно и семантически доминирует словесный элемент «Прополис», поскольку занимает в нем центральное положение и имеет смысловое значение (согласно источнику информации - «Пособие по фармакотерапии М.Д. Машковского «Лекарственные средства», Москва, «Медицина», 1978, т. II, с.115 [10], 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.) При этом графический элемент в виде сот в составе обозначения выступает фоном для указанного словесного элемента.

В отношении товаров 03 класса МКТУ – зубные пасты, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

Указанные 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 [11]). 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 [12]).

Наличие указанных сведений дает основание для вывода о том, что вещество прополис, обладающее противовоспалительными свойствами, может быть включено 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 [8], согласно которым зубная паста “Colgate Прополис имеет уникальную формулу, которая содержит кальций, фтор и удивительное природное вещество - прополис”.

Таким образом, словесный элемент «Прополис» является прямо указывающим на состав товаров, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, 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 силу отмеченных обстоятельств, решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения по заявке №2003720736/50 в качестве товарного знака, в котором словесный элемент «Прополис» является описательным и занимает доминирующее положение, принято в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона.

В отношении представленных заявителем материалов [2-8], касающихся использования заявленного обозначения в качестве товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Указанные материалы не способны подтвердить мнение заявителя о том, что слово «Прополис», 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.

Кроме того, данные материалы касаются использования другого комбинированного знака, включающего словесный элемент «Colgate», и не содержат сведений о самостоятельном использовании обозначения по заявке №2003720736/50 в качестве товарного знака.

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

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 08.11.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 18.05.2005.**