

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 06.12.2005, поданное Колгейт-Палмолив Компани, Соединенные Штаты Америки, на решение экспертизы от 08.07.2005 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке №2003720731/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2003720731/50 с приоритетом от 23.10.2004 является Колгейт-Палмолив Компани, корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словосочетание «COLGATE PROPOLIS», не имеющее общего устойчивого смыслового значения и являющееся фантазийным по отношению к указанным в перечне заявки товарам 03 класса МКТУ – зубные пасты.

Экспертизой 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.

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. Кроме того, на представленных фотографиях изображение знака не соответствует поданному на регистрацию словесному обозначению.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 10.11.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- 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 чем, 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 отдельное слово «PROPOLIS»;
- учитывая изложенное, можно утверждать, что заявленное обозначение обладает различительной способностью относительно и в сравнении с другими обозначениями для однородных товаров и 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 тюбике 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. [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 «COLGATE PROPOLIS» как с продукцией 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 доминирующие положение в составе товарных знаков, а также указывают на состав товара, однако экспертизой 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].

На основании изложенного, заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения «COLGATE PROPOLIS» по заявке №2003720731/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ – зубные пасты, без исключения словесного элемента «PROPOLIS» из правовой охраны.

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

В соответствии со статьей 2 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" и с учетом даты (23.10.2003) поступления заявки №2003720731/50 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.

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 №2003720731/50, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, состоящее из двух не связанных между собой семантически словесных

элементов «COLGATE» и «PROPOLIS», которые выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Указанные элементы расположены в одну строку. Решением экспертизы о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака слову «PROPOLIS» не была предоставлена самостоятельная правовая охрана.

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 [9], прополис (транслитерация буквами русского алфавита греческого слова *propolis*) 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 [10]). 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 [11]).

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 «PROPOLIS» является прямо указывающим на состав товаров, для которых испрашивается правовая охрана товарного знака, что исключает возможность предоставления исключительного права на его использование одному лицу.

В силу отмеченных обстоятельств, вывод экспертизы о том, что словесный элемент «PROPOLIS» в составе заявленного обозначения по заявке №2003720731/50 признан неохраняемым на основании пункта 1 статьи 6 Закона, является обоснованным.

Представленные заявителем документы [2-8] не подтверждают наличия у заявленного словесного обозначения «COLGATE PROPOLIS» приобретенной различительной способности в результате его использования, поскольку касаются другого комбинированного знака, представляющего собой упаковку товара, которая включает различные графические и словесные элементы, при этом слова «Colgate» и «Прополис» выполнены на ней оригинальным шрифтом буквами разных алфавитов - латинского и русского, соответственно.

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

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:
**отказать в удовлетворении возражения от 10.11.2005 и оставить в
силе решение экспертизы от 08.07.2005.**