

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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 24.05.2005, поданное Колгейт-Палмолив Компани, Соединенные Штаты Америки, на решение экспертизы от 24.05.2005 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке №2004717356/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004717356/50 с приоритетом от 03.08.2004 является Колгейт-Палмолив Компани, корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из квадрата, внутри которого расположен овал с небольшим наклоном вправо и широкой обводкой. По внутренней окружности овала, через определенный интервал, расположены трапециевидные черточки. В центре овала размещено число 12, выполненное оригинальным крупным шрифтом с использованием светотени и с небольшим наклоном вправо.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ – зубные пасты и препараты для полоскания рта (за исключением используемых в медицинских целях).

Экспертизой 24.05.2005 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, при этом цифре «12» не была представлена 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).

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 15.11.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является комбинированным и выполнено в оригинальной манере, где цифра «12» исполнена особым шрифтом с имитацией объема;

- цифра «12» расположена на фоне циферблата часов и ассоциируется в глазах потребителей с определенным временным отрезком, равным 12 часам;

- заявленное обозначение используется на упаковках зубных паст и препаратов для полоскания рта, в связи с чем потребитель будет ассоциировать цифру «12» с временной длительностью эффекта от использования данных препаратов;

- реклама данной продукции содержит также информацию о том, что кроме 12-ти часов защиты полости рта эти препараты борются с 12 проблемами полости рта зубов и десен;

- рядовой потребитель, увидев заявленное обозначение один раз, в будущем легко сможет отличить его от любого другого обозначения для однородных товаров, а также ассоциировать его с продукцией, производимой компанией – Колгейт-Палмолив Компани;

- заявленное обозначение используется на упаковках зубных паст и препаратов для полоскания рта вместе с частью фирменного наименования заявителя – Colgate, и словом Total, при этом все вместе эти элементы представляют собой товарный знак «Colgate Total 12» (элементы «Colgate Total» самостоятельно зарегистрированы в качестве товарного знака заявителя) – именно в таком сочетании товарный знак рекламируется, присутствует в официальных документах и т.д.;

- ни одна из крупных и известных компаний не использует для обозначения зубных паст и препаратов для полоскания рта изображение циферблата часов с цифрой «12»;

- цифра «12» является неотъемлемой частью заявленного обозначения, как по смысловому значению, так и по дизайнерскому исполнению и не представляет собой отдельные цифры, не имеющие характерного графического исполнения;

- в данном случае представляется невозможным вычленение цифры «12» из общего дизайнерского семантического контекста заявленного обозначения;

- 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 и препаратов для полоскания рта, 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. [1]);

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

- в базе данных ФИПС содержатся регистрации на товарные знаки, подобные заявленному обозначению, то есть имеющие в своем составе цифровые обозначения, преимущественно выполненные в оригинальной графической манере, в которых цифровые элементы являются предметом самостоятельной правовой охраны;

- таким образом, существующая практика Роспатента свидетельствует о том, что в ряде случаев цифрам, входящим в состав заявленных обозначений, предоставляется самостоятельная правовая охрана.

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 «Colgate Total 12» на территории России на 1 л. [2];

- письмо от рекламного агентства Young&Rubicam FMS, занимающегося рекламой продукции компании Колгейт-Палмолив Компани, в котором приведены данные о доле рейтинга телевизионной рекламы продукции под названием «Colgate Total 12» на территории России на 1 л. [3];

- распечатки с собственного сайта компании-заявителя, а также других сайтов из сети Интернет на 28 л.[4];

- копии публикаций российских регистраций на товарные знаки, содержащие цифру 12 [5];

- копия страницы 637 из «Толкового словаря русского языка» под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой на 2 л. [6].

На основании изложенного, заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения по заявке №2004717356/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ – зубные пасты и препараты для полоскания рта (за исключением используемых в медицинских целях), без исключения цифры «12» 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 (03.08.2004) поступления заявки №2004717356/50 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охноспособности 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.

Согласно требованиям подпункта 2.3.1 пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

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.

Вместе с тем, в соответствии с абзацем седьмым пункта 1 статьи 6 Закона, положение, предусмотренное абзацем шестым пункта 1 статьи 6 Закона, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее число «12» (или сочетание цифр «1» и «2»), выполненное оригинальным шрифтом черного цвета с небольшим наклоном вправо. Цифры расположены в центральной части овальной фигуры, также наклоненной вправо, которая образована жирной обводкой серого цвета. По внутреннему контуру овала через одинаковый интервал расположено двенадцать черточек трапециевидной формы. Число «12» и овал исполнены с имитацией объёмности. Охрана знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, а именно зубные пасты и препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях].

Решением экспертизы о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака цифрам не была предоставлена самостоятельная правовая охрана.

Анализ обозначения показал, что включенное в состав знака число «12», выполненное наклонным шрифтом, в сочетании с другими элементами обозначения образует единую композицию циферблата часов.

Поскольку товарный знак заявлен в отношении указанных выше товаров 03 класса МКТУ, число «12» может быть воспринято для заявленного перечня как указание на назначение товаров (например, двенадцатичасовое действие защиты зубов после чистки зубной пастой), в силу чего является описательным.

Что касается доводов заявителя о приобретении рассматриваемым обозначением различительной способности за счет его активного использования заявителем в Российской Федерации до даты (03.08.2004) приоритета заявки № 2004717356/50 при маркировке товаров 03 класса МКТУ, то они не могут быть

признаны убедительными по следующим причинам. В соответствии со статьей 6-quinque (c) Парижской конвенции по охране промышленной собственности обозначениям, которым не свойственна различительная способность, может быть предоставлена правовая охрана при условии, если заявитель представит материалы, подтверждающие то, что обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

В представленных заявителем материалах [1-4] число «12» используется неразрывно с обозначением «COLGATE TOTAL», широко известным на территории Российской Федерации в качестве названия зубной пасты и акцентирующим на себе внимание потребителя.

Таким образом, данные источники информации не позволяют сделать вывод о том, что выполненные обычным шрифтом цифры «12» сами по себе, то есть отдельно от обозначения «COLGATE TOTAL», позволяют потребителю однозначно воспринимать их в качестве товарного знака компании Колгейт Палмолив Компани, корпорация штата Делавэр, США.

В отношении представленных заявителем источников информации следует отметить, что сведения [5] о регистрации в качестве товарных знаков обозначений, содержащих цифру «12», не предусмотрены вышеприведенной правовой базой в качестве основания для предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Российской Федерации.

Таким образом, Палата по патентным в рамках требований пункта 1 статьи 6 Закона не находит оснований для отнесения элемента «12» в состав заявленного обозначения к категории охраноспособных.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 15.11.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 24.05.2005.**

