

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.04.2014, поданное компанией Колгейт-Палмолив Компани, Нью Йорк (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №453749, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011708127 с приоритетом от 21.03.2011 зарегистрирован 14.02.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №453749 на имя Открытого акционерного общества «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА» (далее – правообладатель), в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «НОВЫЙ ЖЕМЧУГ ТОТАЛ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 02.04.2014, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №453749 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем серии товарных знаков со словесными элементами «COLGATE TOTAL»;

- регистрация товарного знака "НОВЫЙ ЖЕМЧУГ ТОТАЛ" по свидетельству №453749 нарушает права лица, подавшего возражение, поскольку российские потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя товаров;

- компания Колгейт-Палмолив Компани является одним из мировых лидеров в области производства продукции по персональному уходу, включая продукцию по уходу за полостью рта;

- российские потребители испытывают большой интерес к продукции компании Колгейт-Палмолив Компани, что подтверждают самые распространенные в России поисковые системы в сети Интернет;

- за время существования зарегистрированных товарных знаков «Colgate Total» и «Colgate Тотал» и присутствия продукции, маркированной данными товарными знаками, на российском рынке, потребители ассоциируют слово «Total / Тотал» (и в латинице, и в кириллице) с продукцией по уходу за полостью рта лица, подавшего возражение;

- существование на российском рынке однородной продукции под товарным знаком «НОВЫЙ ЖЕМЧУГ ТОТАЛ», в который входит слово «ТОТАЛ», являющееся тождественным слову «Total / Тотал», входящему в состав товарных знаков компании Колгейт-Палмолив Компани, которые имеют более раннюю дату приоритета, чем оспариваемый товарный знак, и длительную репутацию на российском рынке, вызывает в сознании потребителей ассоциации с продукцией указанной компании, и, таким образом, потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя товаров;

- при сравнении товарного знака "НОВЫЙ ЖЕМЧУГ ТОТАЛ" по свидетельству №453749 с товарными знаками компании Колгейт-Палмолив Компани, имеющими более ранний приоритет, чем оспариваемый товарный знак, становится очевидным, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со словесными и комбинированными товарными знаками компании Колгейт-Палмолив Компани, имеющими в своем составе словесный элемент «Total /

Тотал», который является тождественным словесному элементу «Тотал» оспариваемого товарного знака;

- товарные знаки лица, подавшего возражение, так же как и оспариваемый товарный знак, зарегистрированы в отношении товаров 03 класса МКТУ, относящихся к категории препаратов и средств по уходу за полостью рта (зубные порошки и пасты, препараты для полоскания рта (не для медицинских целей) и других подобных товаров), которые, являются однородными.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №453749 полностью.

В подтверждение изложенных доводов, лицом, подавшим возражение, был представлен пакет документов [1].

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- история компании правообладателя насчитывает более 175 лет. Парфюмерно-косметическая фабрика была основана в Санкт-Петербурге в 1839 году. С самого момента основания продукция фабрики пользовалась популярностью у российских потребителей и была удостоена многочисленных наград;

- зубные пасты выпускаются компанией с 1950 года. Советское предприятие «Невский мыловаренный завод» первым в стране освоило производство зубной пасты. Первой советской зубной пастой была паста «Мятная». С 1970 года компания начала выпуск зубной пасты «Жемчуг». Паста «Жемчуг» была широко известна на территории Советского Союза. Почти каждый гражданин СССР хотя бы раз в жизни пользовался зубной пастой «Жемчуг»;

- правообладателю принадлежит серия товарных знаков, включающих словесные элементы «НОВЫЙ ЖЕМЧУГ ТОТАЛ», которые были зарегистрированы задолго до регистрации оспариваемого товарного знака;

- зубная паста «НОВЫЙ ЖЕМЧУГ ТОТАЛ» производится правообладателем с 1999 года. Данная паста также является очень популярной среди российских потребителей;

- о существенной различительной способности обозначения «Новый Жемчуг Тотал» также свидетельствует значительная его упоминаемость и цитируемость в научной литературе, диссертационных и дипломных работах по стоматологии и товароведению. Публикации авторитетных ученых-стоматологов (в том числе публикации автора основополагающей научной классификации зубных паст, заслуженного врача России, академика ПАНИ, академика МАН ЭБ, профессора, доктора медицинских наук С.Б. Улитовского) и практикующих стоматологов однозначно свидетельствуют о том, что «Новый Жемчуг Тотал» является широко известной зубной пастой, часто прямо противопоставляемой известным средствам для ухода за полостью рта;

- таким образом, «НОВЫЙ ЖЕМЧУГ ТОТАЛ» является зубной пастой, широко признанной и отличающейся от других зубных паст в профессиональном сообществе (научными работниками в сфере стоматологии и практикующими врачами по всей России) на протяжении более чем десяти лет, что также оказывает существенное влияние на потребительский рынок и, в принципе, не позволяет говорить о каком-либо даже гипотетическом введении потребителей в заблуждение, либо смешении в восприятии с продукцией, маркированной обозначением «Colgate»;

- слово «Total» на латыни, английском, французском, испанском, немецком и некоторых других языках означает «весь», «полный», «общий», т.е. должно быть свободно для использования всеми заинтересованными лицами, желающими подчеркнуть какое-либо свойство товара и на российском рынке присутствует значительное количество зубных паст, наименование которых включает в себя данный словесный элемент;

- словесный элемент «ТОТАЛ/TOTAL» не может рассматриваться в отрыве от остальных элементов оспариваемого товарного знака, так как сам по себе не может идентифицировать того или иного производителя зубных паст. Данный вывод

подтверждается и многочисленной практикой регистрации товарных знаков в отношении зубных паст;

- по мнению правообладателя, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, а предложенный лицом, подавшим возражение, подход к оценке сходства не только оставляет данный вопрос не исследованным, поскольку не дана оценка иных элементов в сравниваемых товарных знаках, но также не соответствует действующим правилам оценки сходства товарных знаков.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству №453749 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

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 либо его изготовителя.

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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 03.03.2015 об отзыве возражения от 02.04.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №453749, что является основанием для прекращения делопроизводства по возражению от 02.04.2014.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**прекратить делопроизводство по возражению от 02.04.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №453749.**