

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 03.09.2012, поданное компанией Рекитт Бенкизер Н.В., Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №461820, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010734813/50 с приоритетом от 29.10.2010 зарегистрирован 16.05.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №461820 на имя ЗАО «Торгово-закупочная система «Т Три С», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 03, 05, 16, 29, 30, 32 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из словесного элемента «ЦЕНОРЕЗ» выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде ножниц, которые разрезают букву «О» пополам. Под словесным элементом «ЦЕНОРЕЗ» расположено словосочетание «ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ?», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Данный элемент является неохраняемым. Правовая охрана предоставлена в сочетании красного, белого и черного цветов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.09.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №461820 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словосочетание «зачем платить больше?», которое полностью воспроизводит слоган компании Рекит Бенкизер Н.В., используемый ей в рекламе моющих средств под обозначением «DOSIA»;

- мультинациональная компания Рекит Бенкизер является мировым производителем товаров для дома и представлена на мировом рынке 19 всемирноизвестными брендами, в том числе брендом «DOSIA», права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение;

- круг производственных интересов лица, подавшего возражение, не ограничивается моющими средствами, компания является также производителем освежителей воздуха, лекарственных препаратов, средств личной гигиены итд.;

- стратегией компании является «инновационный маркетинг» - сочетание высоких маркетинговых затрат и производства инновационной продукции с акцентом на потребительские нужды. В рамках данной стратегии были разработаны рекламные ролики и для продукции под маркой «DOSIA». Слоган «Зачем платить больше?» был придуман специально для этого бренда;

- рекламная компания «DOSIA. Зачем платить больше?» была ориентирована главным образом на телезрителей и состояла из серии рекламных телевизионных роликов;

- обозначение «Зачем платить больше?» использовалось в Российской Федерации с 2000 года, то есть за 10 лет до подачи заявки на регистрацию товарного знака;

- за период с 2000 по 2003 годы указанный ролик был показан 7000 раз;

- Первый канал охватывает 98,8% аудитории населения России, телеканал Россия 1 – 98,5% аудитории, а СТС – 94,7% аудитории. Реклама товара «DOSIA» была доступна широкому кругу потребителей и, следовательно, за это время у потребителей сформировались стойкие ассоциации данного словосочетания исключительно с Рекитт Бенкизер Н.В.;

- аналитическим центром Юрия Левады был проведен социологический опрос, направленный на исследование известности и ассоциативного поля слогана «Зачем платить больше?». Из итогов опроса видно, что 23% связывают его с рекламным роликом. При этом среди марок и услуг, с которыми, по мнению потребителей, связан слоган, лидирует именно «DOSIA»;

- известность слогана «Зачем платить больше?» подтверждается рейтингом рекламного портала www.sostav.ru. Слоган «А если не видно разницы, зачем платить больше?» занимает 40 место в общем рейтинге 193 лучших российских слоганов;

- в ходе длительного использования слоган «Зачем платить больше?» прочно вошел в жизнь российских потребителей, породив устойчивую ассоциацию с товарами под обозначением «DOSIA», и, как следствие, с их производителем, компанией Рекитт Бекизер Н.В.;

- рекламные ролики «Зачем платить больше?» дали начало целому направлению в рекламной и маркетинговой деятельности, которое используется для сравнения двух однородных товаров/услуг различных ценовых категорий с тем, чтобы показать, что более дешевый товар или услуга по качеству нисколько не уступает более дорогому конкуренту.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №461820 недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Диск с рекламными роликами.
2. Эфирные справки к роликам.

3. Отчет по итогам социологического опроса.

4. Распечатки с сайта www.sostav.ru.

На заседании коллегии правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- возражение подано в отношении признания недействительным товарного знака полностью, однако, по существу вопроса затрагивается только включение в обозначение словосочетания «Зачем платить больше?»;
- правообладатель оспариваемого товарного знака является также правообладателем и других товарных знаков: «Ценорез» по свидетельству №356841 с приоритетом от 17.05.2007, комбинированного товарного знака «ЦЕНОРЕЗ товары по низким ценам» по свидетельству №415757 с приоритетом от 22.10.2009, «Ценорез» по свидетельству №446688 с приоритетом от 29.10.2010, регистрация которых была вызвана необходимостью предоставления наиболее полной правовой охраны обозначению «ЦЕНОРЕЗ» в различных его вариантах;
- словесный элемент «Зачем платить больше?» включен в оспариваемый товарный знак как неохраняемый элемент;
- обращение к сети Интернет, показывает, что словесный элемент «Зачем платить больше?», вошел во всеобщее употребление применительно к товарам и услугам низкой ценовой категории и широко используется различными субъектами предпринимательской деятельности для продвижения широкого круга товаров и услуг, подтверждением чему служит огромное количество ссылок на различные сайты сети Интернет;
- словосочетание «Зачем платить больше?» не ассоциируется исключительно с товарами Рекитт Бенкизер Н.В., а вошло в массовое употребление как рекламная характеристика товаров и услуг с доступной рядовому потребителю ценой, и, следовательно, не является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 03.09.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №461820.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

5. Распечатки из сети Интернет.

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

С учетом даты приоритета (29.10.2010) заявки №2010734813/50 на регистрацию товарного знака правовая база 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №461820 является комбинированным и представляет собой композицию из словесного элемента «ЦЕНОРЕЗ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и изображением в виде ножниц, которые разрезают слово «ЦЕНОРЕЗ» пополам. Под комбинацией слова «ЦЕНОРЕЗ» и ножницами расположено словосочетание «Зачем платить больше?» выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что доминирующее положение в нем занимает словесный элемент «ЦЕНОРЕЗ», выполненный буквами бордового цвета оригинальным шрифтом и изображение ножниц, которые делят слово пополам, разрезая букву «О». Данная композиция выполнена более крупно, чем, расположенное под ней словосочетание «Зачем платить больше?».

По мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ сети Интернет показал, что словосочетание «Зачем платить больше?» используется различными субъектами предпринимательской деятельности для сопровождения своего бизнеса или в рекламных целях (См. originaltm.com/zachem-platit-bolshe/; stranamasterov.ru; pikabu.ru; <http://www.narmed.ru/>; <http://www.rusdemotivator.ru/>; <http://dosugnt.ru/> итд.)

Вышеуказанное позволяет сделать вывод, что выражение «Зачем платить больше?» вошло в массовое употребление как рекламная характеристика возможности сэкономить на товаре или услуге, но получить хорошее качество товара или услуги, и, следовательно, данное словосочетание должно быть в свободном обороте. Включение словосочетания в состав оспариваемого товарного знака как неохраняемого элемента подтверждает данный вывод.

Что касается результатов социологического исследования [3], то его результат не может быть признан убедительным по следующим причинам.

Целью исследований является определение мнения респондентов «определить уровень известности и ассоциативное поле слогана «Зачем платить больше?». То есть данное исследование не имеет отношения к оспариваемому товарному знаку по свидетельству №461820, кроме того, данное исследование проводилось в 2012 году, в то время как дата приоритета оспариваемого товарного знака - 29.10.2012.

Вместе с тем, следует отметить, что достоверность данного исследования вызывает сомнения, поскольку опрос проводился относительно того какие ассоциации возникают со слоганом «Зачем платить больше?», не с конкретным

товаром или его производителем. Данное исследование направлено именно на известность данного слогана и не демонстрирует осведомленность потребителя о производителе какого либо товара. Исследование не содержит данных о том, какому количеству из опрошенных вообще знакомы товарные знаки правообладателя или лица, подавшего возражение. Анализ исследования показал, что слоган «Зачем платить больше?» чаще всего связывается в сознании российских потребителей с чистящими и моющими средствами без указания на средство или его производителя. Исследование также не содержит никакой информации о том, знаком ли респондентам правообладатель оспариваемого товарного знака в качестве производителя продукции или лица, оказывающего услуги под этим обозначением.

Таким образом, данное исследование не доказывает, что потребители ассоциируют словосочетание «Зачем платить больше?» с компанией Рекитт Бенкизер Н.В.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает, что ни материалы возражения, ни результаты социологического исследования, не доказывают возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/услуг.

Также следует отметить, что материалы возражения показывают, что компания Рекитт Бенкизер Н.В. использовала указанный слоган в рекламе моющего средства, вместе с тем оспариваемый товарный знак зарегистрирован для широко перечня товаров и услуг.

Исходя из вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что каких –либо документов, доказывающих введение потребителя в заблуждение относительно производителя или качества товаров, лицом, подавшим возражение, не представлено, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

В палату по патентным спорам 06.12.2012 поступило особое мнение, доводы которого повторяют доводы, изложенные в возражении, оценка им была дана выше по тексту и не требует дополнительных исследований.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 03.09.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №461820.