

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, рассмотрела возражение от 29.12.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Промбизнесгрупп», г.Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 12.09.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011722064, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011722064 с приоритетом от 11.07.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ORAL-B», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 12.09.2012 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое известной во всем мире компанией Procter & Gamble для маркировки производимой ею продукции – зубных щеток и средств гигиены полости рта.

В заключении сделан вывод о том, что существует высокая вероятность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров через ассоциации с известным производителем стоматологических продуктов – компанией Procter & Gamble, поскольку появление на российском потребительском рынке продуктов питания и напитков, маркированных заявленным обозначением «ORAL-B», в силу известности продуктов, предназначенных для гигиены полости рта, маркированных таким же обозначением, имеющих заслуженную репутацию среди российских потребителей, в их сознании будет вызывать ассоциации с производителем этих товаров - компанией Procter & Gamble, что не соответствует действительности.

В заключении приведены ссылки на поисковые системы Интернет. Словари и сайт <http://www.oralb.com/ru/aboutus>.

В возражении от 29.12.2012, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- заявленное обозначение не вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку не содержит о нем никакой информации;

- экспертиза фактически признала обозначение «Oral-B» общеизвестным в отношении товаров «зубные щетки» для правообладателя Procter & Gamble, однако, согласно пункту 1 статьи 1509 Кодекса, правовая охрана предоставляется общеизвестному товарному знаку на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в силу чего действия по отказу в регистрации заявленного обозначения являются нарушением процедуры признания товарного знака общеизвестным, которая установлена действующим законодательством;

- сравнение заявленного обозначения с товарными знаками других лиц в отношении неоднородных товаров противоречит пункту 1 статьи 1509 и пункту 6 статьи 1483 Кодекса;

- помимо обозначения «Oral-B» имеется достаточное количество торговых марок, которые считаются лидерами по производству зубных щеток, в частности

CURADEN, Jordan, Trisa, Gillette, Curaprox, White Glo, Colgate, Johnson&Johnson, DENTAID, Dentiste, Binaca).

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (11.07.2011) подачи заявки №2011722064 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 либо его изготовителя.

Согласно пункту (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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ORAL-B», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ.

Само по себе обозначение «ORAL-B» не несет в себе каких-либо указаний относительно товара или его изготовителя, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем оно воспринимается как вводящее потребителя в заблуждение.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным производителем, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Анализ заявленного обозначения «ORAL-B» показал, что оно воспроизводит обозначение, которое широко и много лет используется компанией Procter & Gamble, которая, по данным сети Интернет, является одним из лидеров мирового рынка потребительских товаров, крупнейшим в мире рекламодателем и правообладателем товарных знаков (брендов) с мировыми продажами, одним из которых является знак «Oral-B».

Компания Procter & Gamble является одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую экономику, работая в стране с 1991 года, и производит свою продукцию, в том числе на производственных объектах в России.

Таким образом, товары, индивидуализируемые обозначением «ORAL-B», могут быть восприняты потребителем как товары, произведенные компанией Procter & Gamble или при ее согласии, то есть использование заявленного обозначения в отношении этих товаров способно вызвать в сознании потребителя представление о принадлежности их не заявителю, а иному лицу – компании Procter & Gamble.

Принимая во внимание указанное обстоятельство, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что обозначение «ORAL-B», для которого испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака на имя заявителя, может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о производителе приведенных в заявке товаров 30, 32 классов МКТУ, и, тем самым, ввести потребителя в заблуждение относительно их изготовителя.

Следует отметить, что заявителем не были представлены какие-либо доводы и документы, которые опровергали бы упомянутые выше сведения и соответствующие выводы. Отсутствуют также какие-либо сведения о деятельности заявителя с использованием заявленного обозначения, которые свидетельствовали бы, например, о наличии экономической связи заявителя с компанией Procter & Gamble.

Ввиду указанных обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в заявке товаров.

Мнение заявителя о нарушении при экспертизе заявленного обозначения положений пункта 1 статьи 1509 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса неправомерно, поскольку статья 1509 Кодекса касается признания знака общеизвестным, что не имеет никакого отношения к оценке охраноспособности заявленного обозначения, а пункт 6 статьи 1483 Кодекса касается вопроса сходства знаков до степени смешения в отношении однородных товаров, в то время как рассмотрению подлежало соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в условиях возможности возникновения устойчивой ассоциативной связи между заявленным обозначением «ORAL-B» и производителем в лице компании Procter & Gamble, длительное время использовавшим на территории Российской Федерации такой же знак для маркировки собственных товаров, что повлекло за собой способность этого обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 29.12.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 12.09.2012.