

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 29.05.2015, поданное Колгейт-Палмолив Компании, корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013711692, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013711692 с приоритетом от 09.04.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение «COLGATE SLIM SOFT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 21 класса МКТУ «щетки зубные, щетки зубные электрические».

Роспатентом 29.01.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013711692 в отношении всех заявленных товаров с указанием слов «SLIM» и «SOFT» в качестве неохраняемых элементов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное тем, что слова «SLIM» (в переводе с английского языка означает тонкий) и «SOFT» (в переводе с английского языка означает мягкий) указывают на свойства заявленных товаров 21 класса МКТУ и являются неохраняемыми элементами.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 29.05.2015, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является единым и неделимым словосочетанием;

- слова «SLIM» и «SOFT» образуют словосочетание, в котором слово «SLIM» является приадекативным прилагательным со значением «тонкий, деликатный», слово «SOFT» является адъективным ядром словосочетания и обозначает «нежность»;

- словосочетание «тонкая нежность» по отношению к заявленным товарам «щетки зубные; щетки зубные электрические» носит фантазийный, а не описательный характер (слово «тонкая» в данном словосочетании употреблено в значении «деликатная», а не в значении «тонкая по объему»);

- словосочетание «SLIM SOFT» (тонкая/деликатная нежность) само по себе напрямую не указывает на какие-либо свойства или назначение заявленных товаров, а может лишь вызывать в глазах потребителей некие ассоциации с этими товарами,

- заявленное обозначение «COLGATE SLIM SOFT» можно перевести на русский язык как «колгейт тонкая нежность»;

- среднестатистический потребитель вряд ли правильно переведет обозначение «COLGATE SLIM SOFT» на русский язык и тем более не сможет связать его напрямую с заявленными товарами, что очевидным образом доказывает фантазийность данного обозначения для подавляющего большинства потребителей;

- заявителем используется словосочетание «SLIM SOFT» на упаковках зубных щеток, при этом обозначение выполнено в одно слово стилизованным шрифтом;

- ни один из производителей не использует элемент «SLIM SOFT» для маркировки зубных щеток и однородной с ними продукции;

- обозначение «COLGATE SLIM SOFT» зарегистрировано в качестве товарного знака в других странах без дискламации элемента «SLIM SOFT»;

- заявитель является правообладателем следующих товарных знаков: «Crystal Clean» по свидетельству № 139116; «Nutra-Oil» по свидетельству № 261206; «Colgate Professional Clean» по свидетельству № 334416; «Colgate Total Professional Clean» по свидетельству № 344287; «Colgate Total Professional Clean» по свидетельству № 385933; «PRO-ARGIN» по свидетельству № 401919; «PRO-RELIEF» по свидетельству № 400355; «PROCLINICAL» по свидетельству № 407401, в которых все словесные элементы охраняются;

- компания Колгейт-Палмолив Компани является известным мировым производителем таких товаров как «зубные пасты и зубные щетки», которые давно присутствуют на российском рынке и пользуются большой популярностью в России.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013711692 в отношении всех заявленных товаров 21 класса МКТУ без исключения из правовой охраны словесных элементов «SLIM» и «SOFT».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Распечатки страниц из электронного словаря «Мультитран» (значения слов «SLIM» и «SOFT»);

2. Распечатки с сайта <http://www.ef-russia.ru/epi>, отражающие индекс владения английским языком по странам мира;

3. Распечатка с сайта заявителя, содержащая сведения об использовании заявленного обозначения;

4. Распечатки из сети Интернет с результатами поисковых запросов по словосочетанию «SLIM SOFT» и «COLGATE SLIM SOFT»;

5. Копии товарных знаков «COLGATE SLIM SOFT», зарегистрированных в других странах;

6. Копии товарных знаков Колгейт-Палмолив Компании, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации;

7. Заключение специалиста-лингвиста.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.04.2013) подачи заявки №2013711692 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил 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 хвalebный 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; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Рассматриваемое обозначение представляет собой словесное обозначение, «COLGATE SLIM SOFT», состоящее из трех слов, выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 21 класса МКТУ «щетки зубные, щетки зубные электрические».

Согласно доводам заявителя слова «SLIM» и «SOFT», входящие в состав заявленного обозначения, образуют словосочетание, которое может быть переведено как «тонкая нежность». В подтверждение данного довода заявителем представлено заключение специалиста-лингвиста [7]. Данное заключение содержит специализированный лингвистический анализ, согласно которому сделан вывод, что «словосочетание «SLIM SOFT» относится к ядерным словосочетаниям, т.е. к группе слов, образующих грамматическую организованную структуру в которой один из элементов господствует над другими».

Вместе с тем, в заключении [7] не представлен конкретный перевод словосочетания «SLIM SOFT», а приведены либо значения этих слов по отдельности (так, слово «SLIM» может быть переведено следующим образом «тонкий, стройный», слово «SOFT» – «мягкий, нежный»), либо значения этих слов в сочетании с другими словами (распечатки из словаря Мультитран, приложение №1 и №2 к заключению [7]).

Заключение [7] так же не содержит сведений о том, что слова «SLIM» и «SOFT» образуют устойчивое (единое и неделимое) словосочетание, имеющее значение отличное от значений слов, входящих в его состав.

Согласно пункту 4.2.4.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента за №197 от 31.12.2009, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом.

В этой связи правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

Как было указано выше, слова «SLIM» и «SOFT» имеют ряд значений, которые проявляются в конкретных контекстах. Вместе с тем, наиболее распространенным и понятным российскому потребителю значением слова «SOFT» является мягкость, мягкий, нежный, а слова «SLIM» – тонкий, деликатный.

Данный вывод подтверждается информацией из сети Интернет, согласно которой слова «SLIM» и «SOFT» весьма широко используются различными производителями

зубных щеток в качестве описательной характеристики данных товаров, а именно слово «SLIM» используется как характеристика того, что щетина зубной щетки является наиболее тонкой, а слово «SOFT» как характеристика уровня жесткости щетки, а именно щетина зубной щетки достаточно мягкая (например, на сайте http://101zakaz.ru/magazin?mode=product&product_id=303256603 содержится информация о зубной щётке Niche "Acu-wing slim" с тонкой щетиной, на сайте <http://jvita.ru/ionnaya-zybnayz-shetka-regular-fine.html/> – об ионной зубной щетке «KISS YOU» с ультра тонкой щетиной, на сайте http://www.mycharms.ru/shop/i108.perioe_gum_care_zubnaya_schetka_schetina_s_tonkimi_konchikami.htm – о зубной щетке «Perioe Gum Care» с мягкой щетиной и тонкими кончиками (производитель LG H&N, Южная Корея); на сайтах <http://www.e-irrigator.ru/product/super-myagkaya-zubnaya-schetka-curaprox-cs-3960-super-soft> и <http://www.ekoterramedm.ru/catalogue/2142/47264/> – о зубных щетках CURAPROX soft (Производитель: Curaden) и «Vitis Soft», имеющих мягкую щетину).

При этом следует отметить, что указанные источники являются общедоступными для среднего российского потребителя.

В этой связи довод заявителя относительно того, что среднестатистический потребитель вряд ли правильно переведет слова «SLIM» и «SOFT» на русский язык и сможет связать его с заявленными товарами, не может быть признан убедительным.

С учетом изложенного, применительно к заявленным товарам 21 класса МКТУ «щетки зубные, щетки зубные электрические» слова «SLIM» и «SOFT» будут восприниматься российским потребителем как указывающие на свойства заявленных товаров.

В связи с тем, что, указанные слова не занимают доминирующего положения, они могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

При этом коллегия учитывала, что значимость положения тех или иных элементов в обозначении в соответствии с пунктом 14.4.1 Правил определяется не только их пространственным, но и смысловым значением. В данном случае в заявленном обозначении доминирующее положение занимает словесный элемент «COLGATE», поскольку занимает начальную позицию, именно на него падает логическое ударение и именно он способен индивидуализировать товары 21 класса МКТУ. Коллегией также

принято во внимание то, что заявитель является правообладателем серии товарных знаков, в основу которой положен словесный элемент «COLGATE» [6], что повышает его различительную способность.

Коллегия также считает необходимым отметить, что материалы дела не содержат документов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования заявителем до даты подачи заявки именно заявленного обозначения, что позволило бы прийти к выводу об ассоциировании словесных элементов «SLIM» и «SOFT» с товарами заявителя.

Учитывая изложенное выше, коллегия признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания словесных элементов «SLIM» и «SOFT» охраняемыми элементами в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.05.2015, оставить в силе решение Роспатента от 29.01.2015.