

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 12.01.2007, поданное от имени компании Колгейт-Палмолив Компании, Инк., США (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005703277/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005703277/50 с приоритетом от 17.02.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 21 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАССАЖЕР», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 22.09.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее - Закон) и пункта 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение в силу его семантического значения (слово «массажер» образовано от слова «массаж» (растирание тела, лица с лечебными или гигиеническими целями),

см. «Толковый словарь русского языка», С.И. Ожегов, Н.Ю.Шведова, М.: Азбуковник, 1999, стр. 344) указывает на свойства заявленных товаров 21 класса МКТУ «зубные щетки». Представленные дополнительные материалы не доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности.

В возражении от 12.01.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой изобретенное слово, происходящее, как справедливо отмечено в решении экспертизы, от слова «массаж» (растирание тела, лица с лечебными или гигиеническими целями);

- обозначение «МАССАЖЕР» заявлено на регистрацию в отношении товаров 21 класса МКТУ «зубные щетки», функцией которых является чистка, очищение поверхности зубов, десен, языка, а не массаж, в силу чего утверждение экспертизы о том, что заявленное обозначение указывает на свойства товаров, является необоснованным;

- обозначение «МАССАЖЕР» является фантазийным по отношению к заявленным товарам;

- необоснованным является утверждение экспертизы о том, что слово «МАССАЖЕР», используемое на продукции заявителя, на ее упаковках и документации в сочетании с частью фирменного наименования «Colgate», носит информативный характер. Ни один из мировых производителей зубных щеток не использует слово «МАССАЖЕР» для индивидуализации своей продукции, в отличие от заявителя;

- заявитель также является правообладателем товарного знака «COLGATE MASSAGER» (свидетельство №231376), зарегистрированного в отношении товаров 21 класса МКТУ «зубные щетки» с предоставлением правовой охраны словесному элементу «MASSAGER»;

- заявленное обозначение «МАССАЖЕР» приобрело различительную способность в результате его использования на российском рынке с 2003 года.

К возражению также приложены дополнительные материалы, а именно:

- копия письма от рекламного агентства Young&Rubicam FMS, занимающегося рекламой продукции компании Колгейт-Палмолив Компании, в котором приведены данные о доле телевизионной рекламы продукции под названием «МАССАЖЕР» на территории России в 2004-2005 годах [1];

- копия письма от компании ACNielsen, занимающейся маркетинговыми исследованиями рынка сбыта продукции, в котором приведены данные о продажах продукции под названием «МАССАЖЕР» на территории России [2];

- копия письма московского представительства компании Colgate-Palmolive Company с данными о продажах зубных щеток «МАССАЖЕР» на территории России [3];

- рекламные материалы с упоминанием заявленного обозначения [4];

- копии счетов-фактур на реализацию продукции Колгейт-Палмолив Компании с упоминанием заявленного обозначения [5];

- распечатка из сети Интернет с упоминанием заявленного обозначения [6];

- фотографии из мест реализации продукции под названием «МАССАЖЕР» на территории России [7].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005703277/50 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (17.02.2005) поступления заявки №2005703277/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Обозначение по заявке №2005703277/50 представляет собой слово «МАССАЖЕР», выполненное стандартными заглавными буквами русского алфавита.

Согласно справочной литературе (см. «Толково-энциклопедический словарь», Санкт-Петербург, «Норинт», 2006, стр. 1032) слово «МАССАЖЕР» является лексической единицей русского языка, образованной от французского «*massageur*». Под словом «массажер» понимается «приспособление или аппарат для массажа тела». Рассматриваемое обозначение заявлено на регистрацию в отношении товаров 21 класса МКТУ «зубные щетки». Как справедливо указано в возражении, зубная щетка является приспособлением, основной функцией которого является чистка, очищение поверхности зубов, десен, языка. Однако кроме функции очистки поверхности зубов, зубная щетка выполняет также массаж десен, способствующий поддержанию (улучшению) кровообращения в десне и повышению "устойчивости" её эпителиального пласта, т.е. является массажером. Необходимо отметить, что подтверждением этому являются представленные заявителем рекламные материалы [4], на которых представлена упаковка зубной щетки «Colgate MASSAGER». На упаковке содержится указание на функции этой зубной щетки, такие как «чистит зубы + массирует десны». Таким образом, заявленное обозначение, имеющее определенное семантическое значение, в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ представляет собой указание на свойство товаров, вследствие чего является неохраняемым.

Что касается регистрации в качестве товарного знака обозначения «COLGATE MASSAGER» по заявке №2001721905/50 (свидетельство № 2005703277/50

№231376), упомянутой лицом, подавшим возражение, то необходимо отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в силу чего указанная регистрация не является основанием для регистрации обозначения «МАССАЖЕР» по заявке №2005703277/50 в качестве товарного знака.

Дополнительные материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не свидетельствуют о том, что обозначение «МАССАЖЕР» приобрело различительную способность в отношении заявленных товаров 21 класса МКТУ. Так, например, материалы [1-3] являются, по своей сути, декларативным утверждением известности товара под маркой «Colgate «MASSAGER» (МАССАЖЕР) на российском рынке, не подкрепленным документальными подтверждениями. Рекламные материалы [4] и фотографии [7] не содержат исходных данных, а часть из них невозможно соотнести с заявленным обозначением. Часть товарно-транспортных накладных [5] датирована позднее, чем дата приоритета рассматриваемой заявки №2005703277/50. Кроме того, обозначение «МАССАЖЕР», выполненное буквами русского алфавита, фигурирует только в накладной от 20.10.2005, которая выходит за дату приоритета рассматриваемой заявки. Интернет-ссылки поисковых систем rambler, aport, googleyandex, yahoo также не могут быть приняты во внимание в качестве доказательств приобретенной различительной способности обозначения «МАССАЖЕР», поскольку, во-первых, содержат более позднюю дату, чем приоритет заявки, а во-вторых, касаются не заявленного обозначения «МАССАЖЕР», а обозначения «colgate массажер».

При указанных обстоятельствах у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать доводы экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения положениям пунктов 1 статьи 6 Закона убедительными.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:
**отказать в удовлетворении возражения от 12.01.2007, оставить в силе
решение экспертизы от 22.09.2006.**