

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела поступившее 19.04.2017 возражение, поданное ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА» (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015708514, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2015708514 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 26.03.2015 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Ультракомплекс», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 22.12.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке №2015708514 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение «Ультракомплекс», являясь сложносоставным словом, образованным словами «ультра-» (часть сложных слов, означающая «находящийся за пределами (по количественным или качественным показателям)» и «комплекс» (совокупность, сочетание чего-нибудь, в химии - особый вид химического соединения), может быть воспринято потребителем как характеристика заявленных товаров 03 класса МКТУ,

а именно как указание на их свойство и качество. Также в заключении указано, что представленные заявителем дополнительные материалы не являются достаточными для признания того, что обозначение «Ультракомплекс» приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы:

- заявитель - ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА» является одним из лидеров на рынке зубной пасты и препаратов для полоскания рта; согласно интернет-энциклопедии «Википедия» компания известна, прежде всего, как производитель зубных паст (по оценке DSM Group, в первом полугодии 2016 г. занимала 3 место на российском рынке зубных паст с долей рынка 9,7 % в стоимостном выражении и 14,7% в объёме продаж, зубных щёток, ополаскивателей для полости рта, зубных нитей, детских паст и очищающих пенек, других продуктов для ухода за полостью рта;

- согласно официальным данным, приведенным на сайте компании <http://www.splat.ru/company/>, ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА» сегодня занимает 17,2% российского рынка по данным AC Nielsen за март-апрель 2016 года в категории зубных паст, ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА» осуществляет экспорт в 45 стран мира, имеет офисы в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Латвии, Турции и Китае; собственная научная лаборатория и R&D-центр занимаются разработкой уникальных составов;

- на сегодняшний день у ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА» имеется более 10 российских и международных патентов, высокая эффективность средств доказана в ходе расширенных испытаний в России, Японии, странах ЕС, продукция ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА» изготавливается из лучших компонентов ведущих мировых производителей на собственной современной экофабрике, расположенной в экологически чистом районе Валдая, система управления качеством компании и производства сертифицирована на соответствие международным стандартам GMP Cosmetics (ISO 22716), ISO 9001;

- на основании изложенного можно сделать вывод, что продукция ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА» является хорошо известной для российских потребителей, популярной и востребованной на территории Российской Федерации уже длительный период времени;

- словесное обозначение «Ультракомплекс» является фантазийным, в словарях его нет, что подтверждается сведениями из ряда толковых словарей, приложенными к возражению;

- значение слова может быть только ассоциативное, но оно не дает ясного понимания состава, описания свойств товаров, кроме того, что состоит не из одного компонента, что не может считаться описательным мотивом;

- часть заявленного обозначения УЛЬТРА имеет несколько значений – ультра (сторонники и деятели наиболее реакционных экстремистских группировок), за, по ту сторону, в высшей степени, следовательно, требуются дополнительные рассуждения, домысливания, что не позволяет признать этот элемент описательным;

- обозначение «УЛЬТРАКОМПЛЕКС» не является описательным или указывающим на свойства товара, в данном случае в отношении товаров 03 класса МКТУ (зубные пасты; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях), так как такие товары всегда состоят из нескольких компонентов, в связи с чем слово «УЛЬТРАКОМПЛЕКС» не сообщает никакой значимой информации о таких товарах;

- если просто набрать в поисковом ресурсе слово УЛЬТРАКОМПЛЕКС даже без указания товаров вообще, то все ссылки будут относиться к товарам заявителя;

- доводы экспертизы о том, что заявленное обозначение указывает на свойства товара и является неохраняемым, следует считать безосновательными, как и доводы о том, что такое обозначение не может выполнять индивидуализирующую функцию;

- важным аргументом в пользу регистрации обозначения «УЛЬТРАКОМПЛЕКС» является его непосредственное использование на

территории России и узнаваемость среди российских потребителей, что подтверждается представленными заявителем сведениями о территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, а также о степени информированности потребителей, включая результаты социологических опросов..

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе и государственной регистрации товарного знака по заявке №2015708514 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

На заседании коллегии были представлены дополнительные материалы, в том числе договоры поставки товаров за период с 2005 по 2014 гг, сведения об объемах закупленной упаковки с 2010 по 2016 гг и образцы упаковки товара.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (26.03.2015) поступления заявки №2015708514 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 свойство и качество.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер).

Как было указано выше, заявленное обозначение **«Ультракомплекс»** представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 03 класса МКТУ – зубные пасты; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях.

Анализ обозначения **«Ультракомплекс»** на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

Указанное обозначение не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Вместе с тем, следует согласиться с экспертизой, что знак **«Ультракомплекс»** действительно образован из двух словесных элементов «ультра» (ультра, сверх, в высшей степени, за пределами и т.д.) и «комплекс» (от лат. Complex – связь, сочетание – система, совокупность чего-либо, объединенного вместе), написанных слитно, и представляет собой сложносоставное слово. С учетом смысловых значений слов, образующих заявленное обозначение, оно может означать «сверхсочетание чего-либо», «находящаяся за пределами совокупность чего-нибудь», что никоим образом не позволяет установить, какие именно характеристики заявленных товаров описывает обозначение **«Ультракомплекс»**.

Учитывая изложенное, нет оснований для признания заявленного обозначения описательным элементом, необходимым для использования его различными производителями однородных заявленным товаров в гражданском обороте, поскольку оно не является указанием на свойства, качество или какие-либо иные характеристики товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2015708514.

Кроме того, согласно представленным заявителем материалам обозначение **«Ультракомплекс»** использовалось при маркировке зубных паст и препаратов для полоскания полости рта в течение длительного периода времени до даты подачи

заявки и приобрело известность у российского потребителя, что подтверждается имеющимися в заявке и представленными на заседании коллегии сведениями об объемах реализации товаров за период с 2004 по 2016 г.г. и территории их распространения, а также сведениями о рекламе и степени информированности потребителей об обозначении и его изготовителе, информацией из сети Интернет и другими материалами, что является дополнительным фактором в пользу предоставления этому обозначению правовой охраны на территории Российской Федерации.

В связи с указанным следует признать, что обозначение «Ультракомплекс» по заявке №2015708514 удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2017, отменить решение Роспатента от 22.12.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015708514.